

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1050-o

Tallinnas 30. aprillil 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tuults (eesistuja), Kirli Ausmees ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku ARLA FOODS AMBA (aadress: Skanderborgvej 277, Viby J DK-8260, Taani), keda volikirja alusel esindab patendivolinik Urmas Kauler, vaidlustusavalduse kaubamärgi **Carla+kuju** (taotlus nr R200600731) registreerimise vastu CARLA SPOL. S R.O. nimele klassides 29, 30, 35 ja 36.

Vaidlustusavaldus registreeriti nr 1050 all ning eelmenetlejaks määrati Kirli Ausmees.

Menetluse käik ja asjaolud

Patendiamet on otsustanud registreerida kaubamärgi **Carla+kuju** (taotluse nr R200600731, avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2006) CARLA SPOL. S R.O. nimele klassis 29 - *Milk products, processed almonds, processed hazelnuts*; klassis 30 - *Sweets, sugar, confectionery, chocolate, chocolate-based beverages, chocolate milk (beverage), cocoa, cocoa with milk, pastilles (confectionery)*; klassis 35 - *Middleman services in the field of commerce, advertising, market study*.

Kaubamärk **Carla+kuju** on reproduktsioonil kujutatud järgmiselt:



31.01.2007 esitas nimetatud Patendiameti otsuse peale vaidlustusavalduse ARLA FOODS AMBA (edaspidi vaidlustaja) tuginedes Kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-le 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset 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.

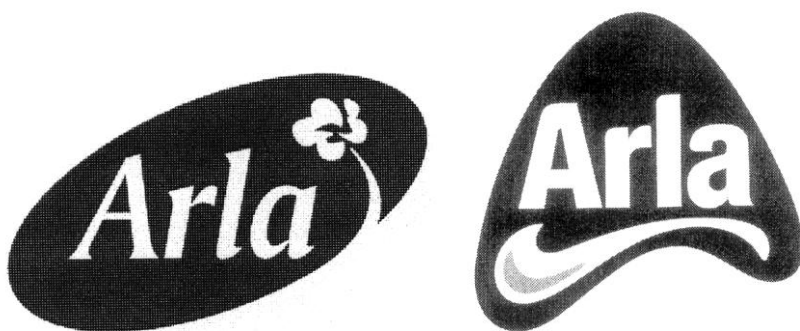
Vaidlustaja omab järgmiseid Eesti suhtes õiguskaitset omavaid varasemaid kaubamärke:

- 20.03.2000 registreeritud rahvusvaheline kaubamärk ARLA, nr R731917, klassides 5, 29, 30, 31 ja 32;
- 04.10.2000 registreeritud rahvusvaheline kaubamärk ARLA, nr R747550, klassides 1, 5, 29, 30 ja 32;
- 15.04.2002 registreeritud rahvusvaheline kaubamärk ARLA, nr R786155, klassides 5, 29, 30 ja 32;
- 15.04.2002 registreeritud rahvusvaheline kaubamärk ARLA, nr R786151, klassides 5, 29, 30 ja 32;

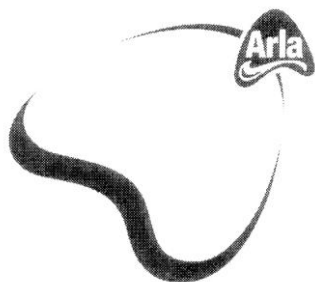
- 15.04.2002 registreeritud rahvusvaheline kaubamärk ARLA, nr R786154, klassides 5, 29, 30 ja 32;
- Eesti Vabariigis alates **01.05.2004** kehtiva Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärgid "ARLA" nr 1520899 (klassides 1, 5, 29, 30, 31, 32), nr 1902592 (klassides 1, 5, 29, 30, 32), nr 2652121 (klassides 5, 29, 30, 32), nr 2652113 (klassides 5, 29, 30, 32), nr 2652139 (klassides 5, 29, 30, 32).

Nimetatud kaubamärgid on KaMS § 11 lg 1 p-i 4 ja 5 tähenduses varasemad kaubamärgid võrreldes vaidlustatud kaubamärgi registreeringuga. Samuti on vaidlustaja üldtuntud kaubamärgi "ARLA" omanik, mis on vastavalt KaMS § 11 lg 1 p 1 varasem kaubamärk, kuivõrd vaidlustaja on saavutanud sellele õiguskaitse läbi üldtuntuse, enne 13.09.2005.a. (rahvusvahelise kaubamärgi **Carla+kuju** nr 877387 reg kuupäev).

Vaidlustajale kuuluvad varasemad "Arla" kaubamärgid on kujutatud reproduktsioonidel järgmiselt:



ARLA



Vaidlustaja leiab, et kaubamärk **Carla+kuju** ning vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgid "Arla" on äravahetamiseni sarnased. Vaidlustaja märgib, et kohtu- ja apellatsioonikomisjoni praktikas on asutud seisukohale, et kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse, sh assotsieeruvuse tõenäosuse igakülgne hindamine peab vastandatud kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja semantilise tähenduse osas tuginema nende üldmuljel, arvestades eelkõige kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid osi. Kaubamärkide õiguskaitse ulatuse määramisel võetakse aluseks üldtuntud kaubamärk kujul, millisena ta üldtuntuse omandas ja registreeritud kaubamärgi puhul tähise reproduktsioon (KaMS § 12 lg 1).

Vaidlustaja märgib, et on oma kaubamärke "Arla" aktiivselt ja laialdaselt kasutanud juba aastaid ning üheks identifitseerivaks tunnuseks kaupade tähistamisel on sõna "ARLA", mille järgi eristatakse kaupu teiste isikute samaliigilistest kaupadest. Vaidlustatud kaubamärk **Carla+kuju** koosneb stiliseeritud sõnast "Carla" ja kujunduslikult paremale küljele kallutatud ovaali

moodustavast kujundist ning tähise üldmuljelt tahaplaanile jäävast krooni kujutisest. Vaatamata võrreldavates tähistes sisalduvatele kujunduslikele elementidele, milliste osas esineb samuti teatavat sarnasust, on sõnalised osad siiski kaubamärkide üldmuljelt domineerivad ning eristavad elemendid.

Euroopa Kohtu 22.06.1999.a. lahendi C-342/97 punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalus teostada otsust erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust.

Vaidlustaja märgib, et võrreldavate kaubamärkide peamisteks ja eristavateks osadeks on sõnad "Carla" ja "Arla", mis omavad identseid tähekombinatsioone "-ARLA". Nimetatud Tähiste erinevus on sedavõrd minimaalne, seisneb üksnes ühes tähemärgis, et esineb tarbija eksitamise tõenäosus, sealhulgas hilisema kaubamärgi assotsieerumise võimalus KaMS § 10 lg 1 p-i 2 tähenduses. Ka kujunduslike elemente omavahel võrreldes on märgata teatavat sarnasust. Kujunduslikult kasutatakse rahvusvahelises registreeringus nr 877387 paremale küljele kallutatud ovaali moodustavat kujundit ning tähise üldmuljelt tahaplaanile jäävat krooni kujutist. Ka vastandatud kaubamärkide registreeringutes nr 001902592, nr 786154, nr 747550 ja nr 002652139 kasutatakse kogu tähise üldmuljelt paremas üleval nurgas asetsevat kujutist. Samuti on vaadeldavad kaubamärgid sarnased ka foneetiliselt.

Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavate kaubamärkidega kaetavad kaubad klassides 29 ja 30 on identsed ning samaliigilised. Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleb kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nende vahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas nende olemus, nende lõppkasutajad, nende kasutamise meetod ning kas nad on omavahel konkureerivad või üksteist täiendavad kaubad (Euroopa Kohtu lahend C-39/97, punkt 23).

Vaidlustaja peab kaubamärgiga **Carla+kuju** kaetavaid kaupu "milk products (piimatooted)" klassis 29 identseteks varasemate "Arla" kaubamärkidega kaetavate kaupadega "milk products (piimatooted)" klassis 29. Samuti peab vaidlustaja identseteks kaupu klassis 30 (sweets, sugar, confectionery, chocolate, chocolate-based beverages, chocolate milk (beverage), cocoa, cocoa with milk, pastilles (confectionery) (maiustused, suhkur, kondiitritooted, šokolaad, šokolaadijoogid, šokolaadi-piima joogid, kakao, kakao piimaga, pastillid (maiustused))) "Arla" registreeringutes 29 klassi kaupadega cocoa, sugar, chocolate, confectionery, beverages based on chocolate and cocoa (kakao, suhkur, šokolaad, kondiitritooted, šokolaadil ja kakaol põhinevad joogid).

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustaja kaubamärgi **Carla+kuju** registreeringus toodud kaupu *processed almonds, processed hazelnuts (töödeldud mandlid, töödeldud pähklid)* tuleb pidada samaliigilisteks võrreldes vastandatud kaubamärkide "Arla" registreeringutes toodud klassi 30 kuuluvate kaupadega.

Vaidlustaja lisab, et KaMS § 10 lg 1 p-i 2 tähenduses kaupade samaliigilisuse tuvastamisel tuleb kindlasti arvestada ka asjaoluga, et tegemist on toiduainetega, selle kõige laiemas tähenduses, so kaupadega, mida turustatakse samade turustuskanalite kaudu. Seetõttu on väga tõenäoline, et vaadeldavad kaubad asetsevad müügiriiulitel kõrvuti, mis omakorda suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Arvestades eeltoodud leiab vaidlustaja, et vaidlustatud kaubamärk **Carla+kuju** on sarnane ning assotsieeruv varasemate vaidlustaja kaubamärkidega "Arla", mis on saanud õiguskaitses Eesti Vabariigis identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärkidega "Arla".

Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba kaubamärgi **Carla+kuju** registreerimiseks Eestis.

Vaidlustaja märgib, et vaidlustajale kuuluv kaubamärk **"Arla"** on üldtuntud. Pariisi konventsiooni art 6 bis keelab registreerida ja kasutada märki, mis kujutab endast teise kaubamärgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada nende märkide äravahetamist. Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (edaspidi TRIPS) art 16 lg 3 kohaselt kehtib Pariisi konventsiooni art 6 bis ka kaupade ja teenuste kohta, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, tingimusel, et selle kaubamärgi kasutamine kaupade või teenuste puhul viitaks seosele nende kaupade või teenuste ja registreeritud kaubamärgi omaniku vahel, ning tingimusel, et selline kasutamine kahjustaks tõenäoliselt registreeritud kaubamärgi omaniku huve.

ARLA on maailma üks suurimatest ning Euroopa suurim meiereiala ettevõtte, mille laiem tegevus kasvas välja aastast 1963, mastaapsemalt aga aastal 2006, kui ühinesid Taani MD Foods ja Rootsi ARLA. Ettevõtte omanduses oli 2004. aastal 11 623 Taani ja Rootsi piimatootjat-ühingut. Lisaks hulgaliselt eraettevõtjaist piimatootjaid. ARLA väga lai piimatoodete valik on saadaval üle maailma. Toidulisandite ja eritoitude tooraineturul on ARLA proteiinide kvaliteet ning lai nomenklatuur laialt tuntud ning ettevõtte teenuseid ja tooteid kasutavad soliidsed farmatseutilist puhtust nõudvad ettevõtted. Aastas toodab ARLA üle 8,5 miljardi kg erinevaid piimatooteid. 2004 aasta käive oli ettevõttel 6,4 miljardit EUR, 2005. aastal oli ettevõtte käive 6,2 miljardit EUR (97 miljardit krooni).

Taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk **Carla+kuju** ning **"Arla"** kaubamärgid on omavahel sedavõrd sarnased, mis muudab tõenäoliseks kaubamärkide äravahetamise tarbija poolt. Registreerimiseks esitatud kaubamärk on sarnane ning assotsieeruv varasemate **"Arla"** kaubamärkidega. **"Arla"** kaubamärkide reklaamimise tulemusena ja lähtudes kaubamärkide tuntusest üldsuse seas võivad tarbijad vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaupu pidada ekslikult vaidlustajalt pärinevaks või allutatud olevaks.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2, Pariisi konventsiooni art 6 bis lõikest 1, TRIPS art 16 lõikest 3 palub vaidlustaja tühistada otsus nr 7/R200600731 rahvusvahelisele kaubamärgile Carla+kuju Eesti Vabariigis õiguskaitse võimaldamise kohta klassis 29 ja 30 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud koopia Eesti Kaubamärgilehest nr 12/2006, väljatrükk veebilehel www.powerman.ee avaldatud Arla Foods artikli ja vaidlustaja toodangu näidise kohta; väljatrükkid Patendiameti elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi registreeringute nr 877487, 731917, 747550, 786155, 786151, 785154 kohta; väljatrükkid OHIM-i elektroonilisest andmebaasist Ühenduse kaubamärgi registreeringute nr 001520899, 001902592, 002652121, 002652113, 002652139 kohta; väljatrükk veebilehelt www.postimees.ee vaidlustaja tegevust kajastava informatsiooni kohta, riigilõivu maksmist tõendav dokument, volikiri.

Patendiamet on teavitanud taotlejat WIPO kaudu vaidlustusavalduse esitamisest ja tähtajast 14.05.2007 esindaja leidmiseks, kuid tähtajaks taotleja esindajat ei nimetanud ja menetluses ei osalenud.

19.05.2009 tegi apellatsioonikomisjon vaidlustajale ettepaneku lõplike seisukohtade esitamiseks.

22.05.2009 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles jääb vaidlustusavalduses toodud argumentide, tõendite ning nõude juurde.

01.04.2010 alustas apellatsioonikomisjon asjas nr 1050 lõppmenetlust, eesistujaks määrati Kerli Tults.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega ning hinnanud esitatud argumente ja tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Vaidlustusavaldus on esitatud KaMS § 10 lg 1 p-i 2 alusel, mille kohaselt 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.

Vaidlustusavalduse objektiks on kaubamärgi **Carla+kuju** registreerimine CARLA SPOL. S R.O. nimele klassis 29 ja 30. Vastandatud varasemad kaubamärgid on vaidlustajale kuuluvad "**Arla**" (komisjon nimetab neid edaspidi ühise nimetajaga "Arla" kaubamärgid) kaubamärgid.

Vaidlustaja leiab kaubamärgi **Carla+kuju** sarnase olevat temale kuuluvate varasemate kaubamärkidega "**Arla**", mis omavad õiguskaitset samaliigilistele kaupadele ning peab tõenäoliseks võrreldavate kaubamärkide äravahetamist tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi **Carla+kuju** assotsieerumist temale kuuluvate "**Arla**" kaubamärkidega.

Komisjon märgib, et tarbijapoolne tõenäoline kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamine sõltub paljudest teguritest ning antud hinnangut tuleb vaadelda tervikuna, võttes arvesse kõiki antud asjasse puutuvaid tegureid. Taoline terviklik hindamine peab tuginema kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse hindamisele, arvestades eriti võrreldavate tähiste eristusvõimelisi ja domineerivaid elemente ning nende mõju kaubamärkide terviklikule üldmuljele.

Vaidlustatud kaubamärk **Carla+kuju** on reproduktsioonil esitatud kombineeritud kaubamärgina koosnedes kujunduslikust sõnast CARLA, mille kohal on ovaalne kaar ning krooni kujutis. Vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid on saanud õiguskaitse nii sõnalise kaubamärgina ARLA kui ka sõna ARLA kombineerituna kolme erineva kujundusega. Võrreldavate kaubamärkide puhul võib domineerivaks elemendiks pidada sõnalist osa, mida tarbijatel on võimalik erinevalt kujunduslikust osast mälus talletada nii hääldatava kui ka visuaalse elemendina. Sõna CARLA ja ARLA ei oma Eesti tarbija jaoks konkreetset tähendust. Vanas rootsi keeles kasutati sõna ARLA tähistamiseks 'varast hommikut', mida aga Eesti tarbija ilmselt ei tea. CARLA (hääldudes eesti keeles 'KARLA') seostub ilmselt Eesti tarbija jaoks inimese nimega. Nimetatud sõnad erinevad vaid ühe tähe, s.o algustähe võrra, kuid lühikeste sõnade puhul avaldab algustähe erinevus suurt mõju kogu sõnade erinevusele. Seda iseäranis juhul, kui sõnadel on kindel ja kõigile mõistetav tähendus, aga ka juhul, kui üks või mõlemad võrreldavatest sõnadest hindaja (antud hetkel tarbija) jaoks millegi konkreetsega seondub. Nagu ülal mainitud, seostub sõna CARLA esmajoones nimega. Võrreldavate sõnade visuaalset eristatavust mõjutab ka sõna CARLA alguses esinev võõrtäht 'C', mis on Eesti tarbija jaoks tugevama karakteriga just selle võõrpärasuse tõttu. Seega antud juhul on erinevused võrreldavate kaubamärkide domineerivate osade võrdluses piisavalt suure olulisusega, et mõjutada kogu kaubamärkide sarnasuse või erinevuse astet nii, et ei saa väita kaubamärkide tarbijapoolset äravahetamise tõenäosust.

Samuti vähendab tarbijapoolse kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ning sealhulgas ka assotsieerumise ohtu asjaolu, et võrreldavate kaubamärkide koosseisus olevad kujutised on erinevad. Erinev on nii tähtede kujundus kui ka muud kaubamärkide koosseisus olevad kujunduselemendid. Kui vaidlusaluse tähise koosseisus olev sõna CARLA on esitatud stiliseeritult, siis vastandatud kaubamärgis sisalduv ARLA on seevastu esitatud konkreetsete selgelt tajutavate tähtedega.

Kuivõrd võrreldavad kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased selliselt, et tarbija tõenäoliselt vahetaks kaubamärgid omavahel ära või peaks neid ekslikult ühest allikast pärinevaks, ei pea apellatsioonikomisjon vajalikuks analüüsida kaupade samaliigilisust või erinevust.

Vaidlustaja märgib, et vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid "Arla" on üldtuntud viidates Pariisi konventsiooni artiklile 6 bis, mis keelab registreerida ja kasutada märki, mis kujutab endast teise kaubamärgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada nende märkide äravahetamist.

Eeltoodud põhjustel ei leia komisjon registreerimiseks esitatud kaubamärgi "Carla+kuju" vastandatud kaubamärkide "Arla" taasesituse, jäljendi või tõlke niivõrd sarnase olevat, mis põhjustaks nende märkide äravahetamist. Ka ei ole vaidlustaja esitanud vastavaid tõendeid, et varasemad kaubamärgid "Arla" oleks üldtuntud Eestis kaubamärgi "Carla+kuju" registreerimistaotluse esitamise ajal.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2, TÕAS § 61 lõikest 1, komisjon:

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

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

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

Allkirjad:

K. Tults

K. Ausmees

P. Lello