

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1392-o

Tallinnas 28. veebruaril 2013. a.


Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Aperam Stainless France (esindaja volikirja alusel patendivolinik Ingrid Matsina) vaidlustusavalduse kaubamärgi **KORO + kuju** (taotlus nr M201000830) registreerimise vastu klassis 6 Ideefix OÜ nimele.


**Asjaolud ja menetluse käik**

1) 29.03.2012 esitas Aperam Stainless France, 1-5 rue Luigi Chérubini F-93200 Saint Denis, Prantsusmaa (edaspidi ka vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi **KORO + kuju** (taotlus nr M201000830) registreerimine klassis 6 Ideefix OÜ (edaspidi taotleja) nimele. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 14.04.2012 nr 1392 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

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

Vaidlustaja on järgnevate Eestis kehtivate kaubamärkide omanikuks:

- **KARA**, Eestis kehtiv rahvusvaheline registreering nr 0977734, rahvusvahelise registreeringu kuupäev 07.03.2008 klassidesse 6, 7, 11, 12, 20, 21, 40 kuuluvate kaupade ja teenuste osas
- **KARA** , Eestis kehtiv rahvusvaheline registreering nr 0977737, registreeringu kuupäev 07.03.2008 klassidesse 6, 7, 11, 12, 20, 21, 40 kuuluvate kaupade ja teenuste osas

Kaubamärgilehes nr 2/2012 on avaldatud Patendiameti otsus on registreerida siseriiklik kaubamärk  (taotluse nr M201000830, taotluse kuupäev 02.08.2010) klassi 6 kuuluvate kaupade osas.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **KORO + kuju** taotleja nimele on väär ning vastuolus KaMS normidega ning, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Vaidlustaja hinnangul on kaubamärgi **KORO + kuju** registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Vaidlustaja selgitab, et on varasemate kaubamärkide (**KARA** ja **KARA + kuju**) omanik KaMS § 11 lg 1 p 4 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on Madridi protokollil alusel Eestis kehtiv kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikoopäev on varasem. Eestis kehtiva rahvusvahelise registreeringu nr 0977734 (**KARA**) kuupäev (07.03.2008) on varasem taotleja kaubamärgi (**KORO + kuju**) registreerimistaotluse esitamise kuupäevast (02.08.2010). Eestis kehtiva rahvusvahelise registreeringu nr 0977737 (**KARA + kuju**) kuupäev (07.03.2008) on varasem taotleja kaubamärgi (**KORO + kuju**) registreerimistaotluse esitamise kuupäevast (02.08.2010).

Vaidlustaja märgib, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 2008/95/EÜ<sup>1</sup> 22. oktoobrist 2008 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide

Adress:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

Telefonid:  
6208201, 6208276  
e-mail: [toak@just.ee](mailto:toak@just.ee)

Faks:  
6208109  
<http://toak.just.ee/>

õigusaktide ühtlustamise kohta. Euroopa Kohus on 11. novembri 1997 otsuses C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport (European Court reports 1997 page I-06191) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaidlustaja märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasi, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt vaid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele ning arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ja nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.

Vaidlustaja kaubamärk **KARA** koosneb ainult sõnalisest osast. Vaidlustaja kaubamärgil nr **KARA + kuju** ja vaidlustatud kaubamärgil **KORO + kuju** on olemas ka kujunduslik osa. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon on oma 12. jaanuari 2012 otsuses nr 1317-o märkinud: „*Kuna vastandatud kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgid, siis on võetud omaks seisukoht, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa*“. Vaidlustaja leiab, et ka antud juhul on esmatähtsaks sõnaline osa, sest kujundelemendid on pigem sõnalist osa toetava iseloomuga ja ei jää iseseisvana meelde. Kujundelemendid ei ole nii silmatorkavad ja eristusvõimelised, et tarbija hakkas kaubamärkide eristamisel neist lähtuma.

Vaidlustaja hinnangul on kaubamärkide domineerivaks ja eristusvõimelisemaks osaks nende sõnalised elemendid.

Sõnal KORO eesti keeles tähendus puudub. Sõna KARA tähendus on Eesti õigekeelsussõnaraamatu järgi „miski ripnev, väljaulatuv“. Vaidlustaja hinnangul on tegemist eesti keeles vähest kasutust leidva, vanaaegse sõnaga. Seetõttu peab vaidlustaja tõenäoliseks, et ka enamik eesti keelt emakeelena valdavatest inimestest ei ole võimelised selle tähendust mõistma ja seda tähendusega sõnana tajuma.

Seega leiab vaidlustaja, et vaadeldavate sõnade kontseptuaalne eristamine tarbijate poolt ei ole tõenäoline.

Võrreldavad kaubamärgid on tähtede arvult identsed (4 tähte). Kaubamärkide ülesehitus on ühesugune. Nii vaidlustaja kaubamärgid kui taotleja kaubamärk koosnevad kahest kaashäälikust, mis on kõigil samad (K, R) ja kahest korduvast täishäälikust (A, O). Vaidlustaja hinnangul on häälduses domineerivad kaashäälik K sõna alguses ning heliline kaashäälik R sõna keskel. Täishäälikud A ja O on moodustuskoha (st keele asendi) järgi suuõõne suhtes mõlemad tagavokaalid. Jaotuses madal-keskkõrge-kõrge (keele asendi järgi suulae suhtes) on O keskkõrge ja A madal vokaal<sup>1</sup>. Täishäälikute A ja O hääldus ei ole vaidlustaja arvates seetõttu kõlaliselt piisavalt erinev selleks, et muuta märgid foneetiliselt selgelt eristatavaks.

Seega leiab vaidlustaja, et foneetiliselt kõlalt ja ülesehituselt on vaadeldavad kaubamärgid sarnased.

Vaidlustaja hinnangul on kaubamärgid sarnased ka visuaalselt, seda eelkõige sõnade identse pikkuse, ühesuguse algustähe K ning sõnaliselt elemendis keskel kohal asuva ning visuaalselt silmatorkava tähe R tõttu. Kõigi kaubamärkide sõnaline osa on kirjutatud suutähtedega ja visuaalselt selgelt identifitseeritav. Vaidlustaja arvates on kujundelemendid, mis sisalduvad vaidlustaja kaubamärgis **KARA + kuju** ja vaidlustatud kaubamärgis **KORO + kuju**, tagasihoidlikud ja sõnalist elementi toetava iseloomuga.

Seega leiab vaidlustaja, et visuaalselt on kaubamärgid sarnased.

Taotleja soovib kaubamärki registreerida klassis 6 lihtmetallidele, nende sulamitele ja mitmesugustele metallist valmistatud kaupadele. Vaidlustaja kaubamärgid on registreeritud klassides 6, 7, 11, 12, 20, 21, 40.

Vaidlustaja leiab, et võrreldavate märkide kaubad klassis 6 on osaliselt identsed (sh lihtmetallid ja nende sulamid, metallehitusmaterjalid, teisaldatavad metallehitised, rööbasteede metallmaterjalid, metalltorud), ülejäänud osas aga samaliigilised ning lisaks on taotleja mõned kaubad samaliigilised vaidlustaja kaupadega teistes klassides (sõidukilukud (metallist) ja kl 12 autoosad; metallist kirjastid ja kl 20 mittemetallist kirjastid).

<sup>1</sup> <http://dSPACE.utlib.ee/dSPACE/bitstream/handle/10062/10138/vokaalid.html>

Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides, leiab vaidlustaja, et esineb märkimisväärne tõenäosus kaubamärkide **KARA ja KARA + kuju** ning **KORO + kuju** äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Äravahetamise tõenäosust suurendab vaidlustaja hinnangul veelgi asjaolu, et tegemist on osaliselt identsete kaupadega.

Lisaks märgib vaidlustaja, et vastavalt 29. septembril 1997. a Euroopa Kohtu poolt kohtuasjas C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, tehtud otsuse p-le 17, milles Euroopa Kohus on leidnud, et “väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*”, on antud juhul kaupade osalisest identsusest tulenevalt tegemist suurendatud äravahetamise tõenäosusega.

Kõigest eeltoodust lähtudes ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2 ning § 41 lg-st 2 ja 3, palub vaidlustaja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi **KORO + kuju** (taotluse nr M201000830) registreerimise kohta Ideefix OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, registreeringute nr 0977734 ja 0977737 väljatrükk, kaubamärgitaotluse nr M201000830 publikatsioon ja väljatrükk ning andmed riigilõivu tasumise kohta.

**2) 16.07.2012** esitas taotleja, keda volikirja alusel esindab patendivolinik Anneli Kapp, oma seisukohad.

Taotleja ei nõustu vaidlustaja seisukohtade ja nõuetega ja seda järgmistel põhjustel.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks peavad vaadeldavad kaubamärgid olema kas identsed või sarnased ning nimetatud sarnasuse või identsusega peab kaasnema tarbijatepoolne kaubamärkide äravahetamise oht, sh hilisema kaubamärgi assotsieerumine varasemaga.

Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid (vt T-81/03, T-82/03, T-103/03, p 72). Hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente (vt C-251/95).

Võrreldavate kaubamärkide identsuse või sarnasuse tingimuse osas märgib taotleja, et kaubamärkide sarnasuse aste eeldab visuaalsete, foneetiliste või kontseptuaalsete sarnasuste olemasolu (vt C-408/01, p 28). Taotleja hinnangul nimetatud sarnasusi ei eksisteeri allpool toodud põhjustel. Taotleja tugineb oma analüüsis eelkõige vaidlustaja sõnamärgi **KARA** ning taotleja kombineeritud kaubamärgi **KORO + kuju** võrdlemisele, kuid märgib lisaks, et toodud argumendid on üle kantavad ka vaidlustaja kombineeritud kaubamärgiga **KARA K + kuju**.

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga selles, et võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt sarnased eelkõige sõnade pikkuse, ühesuguse algustähe ning sõnaliselt elemendis kesksel kohal asuva ning visuaalselt silmatorkava tähe R tõttu.

Taotleja hinnangul tuleb lähtuda asjaolust, et mida lühem on kaubamärk, seda kergem on keskmisel tarbijal märgata kaubamärgi erinevaid komponente. Pikemate kaubamärkide puhul paaritäheline erinevus ei pruugi muuta võrreldavaid kaubamärke piisavalt erinevateks, kuid lühikeste kaubamärkide võrdlemisel omab suurt kaalu juba ühe- või kahetäheline erinevus. Vaatamata sellele, et nii vaidlustaja sõnamärk **KARA** kui taotleja kaubamärk **KORO + kuju** koosnevad mõlemad 4 tähest, on tegemist siiski lühikeste sõnadega – seega iga täht omab olulist kaalu ning seda enam tungivad esile tähiste visuaalsed erinevused. Käesoleval juhul eksisteerib selge 2-täheline erinevus 4-tähelises sõnas. Taotleja kaubamärgis asetsevad tähed **\_O\_ O** on visuaalselt täiesti erikujulised võrreldes vaidlustaja sõnamärgi vokaalidega **\_A\_ A**.

Taotleja hinnangul ei ole üldlevinud põhimõtte, et kui kahe märgi algsosad on sarnased, siis on nende märkide äravahetamise oht suurem, võrreldes sarnasusega märgi lõpuosas, käesoleval juhul kohaldatav, kuna see eeldaks siiski rohkem kui vaid ühe algustähe identsust. **K** tähega algavaid kaubamärke, mis on registreeritud klassi 6 kuuluvate kaupade tähistamiseks, on registreeritud tuhandeid, mistõttu ainuüksi ühetähelist sarnasust sõnade algsosas ei saa lugeda piisavaks selleks, et pidada kaubamärke tervikuna

sarnasteks. Taotleja on seisukohal, et kaubamärkide keskel asetsev **R** täht ei oma sellist visuaalselt silmatorkavat tähtsust nagu vaidlustaja püüab sellele omistada. Taotleja leiab, et üksik kontekstist väljarebitud täht ei saa olla kaubamärgi domineeriv element, olemata iseseisvalt ka eristusvõimetu ja sama seisukoht on käsitlemist leidnud ka TOAK 27.01.2011 otsuses nr 1222-o (Spada vs Sparda).

Taotleja, võrreldes vaidlustaja kaubamärki **KARA K + kuju** taotleja kaubamärgiga **KORO + kuju**, leiab, et visuaalses mõttes ei ole tegemist sarnaste tähistega, kuna võrreldavad kaubamärgid on oma kompositsioonilt erinevad ega oma tervikuna sarnaseid vormilisi elemente.

Taotleja märgib, et võrreldavate kaubamärkide koosseisu sõnalised osad **KARA K** ja **KORO** on kirjutatud erinevas šriftis, kusjuures vaidlustaja **KARA K** on kujutatud erilises nurgelises kirjaväis, samas kui taotleja tähise sõnaline osa on olemuselt pehmem ning ümaram, rõhutades sellega veelgi **KORO** sõnas esinevate **O** tähtede ümarikku kuju.

Tulenevalt eeltoodust on taotleja seisukohal, et vaidlustaja kaubamärgid **KARA K + kuju** ja **KARA** ning taotleja kaubamärk **KORO + kuju** ei ole visuaalselt sarnased, kuna antud kaubamärkide üldist muljet arvestades on raske täheldada märkides sisalduvaid üksikuid visuaalseid sarnasusi, mis tooksid kaasa tõenäosuse kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, sh nende assotsieerumise.

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga selles, et võrreldavad kaubamärgid on oma kõlalt ning ülesehituselt foneetiliselt sarnased. Arvestades seda, et võrreldavate kaubamärkide sõnalised osad on lühikesed, siis taotleja hinnangul on seda kergem märgata erinevusi kaubamärkide elementides, sh häälduses. Sõnad **KARA** ning **KORO** erinevad üksteisest täishäälikute poolest vastavalt **\_A\_A** ning **\_O\_O**, mis oma olemuselt on kõlalised ning mida kõrv tabab kõigepealt, moodustades kõlalise sideme erinevate silpide vahel. Taotleja kaubamärgi sõnalises osas esinevad vokaalid **\_O\_O** loovad juurde erinevaid tunnusjooni, mistõttu ka vastanduvates kaubamärkides sisalduvate konsonantide positsiooniline sarnasus, millele viitab vaidlustaja, ei tekita võrreldavate märkide puhul sarnast foneetilist üldmuljet. Kombineeritud kaubamärgid erinevad taotleja arvates foneetiliselt veelgi rohkem, kuna vaidlustaja tähise hääldamisel lisandub veel üks konsonant vastavalt [ kara k ].

Taotleja ei nõustu ka väitega, et vokaalide **A** ja **O** hääldus ei ole piisavalt erinev. Taotleja soovib rõhutada, et **A** on madal tagavokaal (keel jääb madalaks hääldamise ajal suulae suhtes), samas kui **O** on keskkõrge vokaal (keel tõuseb hääldamise ajal suulae suhtes nõ keskele). Taotleja arvates suudab tarbija ilmselgelt vahet teha **A** ja **O** vokaalidel ega aja neid omavahel segamini, mistõttu vaidlustaja sellekohane väide on äärmiselt meelevaldne.

Lisaks leiab taotleja, et vaidlustaja poolt välja toodud sarnasused kaubamärkides põhinevad märkide iseäranis kõrge tähelepanuastmega võrdlemisel ja nõ eksperdina analüüsimisel, mis aga ei ole omane tavatarbijale. Tavatarbija ei keskendu kaubamärkide sarnasuste otsimisele nii, nagu seda on teinud vaidlustaja vaid lähtub märkide üldmuljest.

Võttes arvesse eelpool nimetatud asjaolusid, leiab taotleja, et foneetilisest aspektist on tegemist erinevate tähistega.

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga selles, et võrreldavates kaubamärkides esinevate sõnade semantiline eristamine tarbijate poolt on ebatõenäoline. Taotleja arvates on vaidlustaja hinnang sõna **KARA** vähese kasutamise kohta paljasõnaline. Samuti on taotleja arvates äärmiselt meelevaldne vaidlustaja seisukoht, et justkui enamik eesti keelt emakeelena valdavatest inimestest ei ole võimelised sõna **KARA** tähendust mõistma ja seda tähendusega sõnana tajuma. Taotleja hinnangul mõistab enamik eesti keelt emakeelena valdavaid inimesi antud sõna tähendust pikemalt järele mõtlemata ning seostub inimestele konkreetse piirkonnaga mehe anatoomias. Taotleja soovib rõhutada, et sõna **KARA** tähendab ka metallist nelikantvarrast, mis läbib ukseplaati ning kuhu külge kinnituvad uksekingid ning mis erialases sõnavaras on käibel kui 'lingi kara'. Vaadeldes sõna **KARA** tähendust nende kaupade kontekstis, mille suhtes vaidlustaja kaubamärgid on registreeritud (nt metallehitusmaterjalid, metalltorud, sõidukilukud jne), siis on taotleja hinnangul tõenäoline, et tarbijad võivad tõmmata sõna **KARA** puhul paralleele lingi karaga (eriti, kui võtta arvesse, et klassi 6 kuuluvate kaupade näol ei ole tegemist tavapäraste laiatarbekaupadega, vaid toodetega, mille tarbimine eeldab teatavat erialast ettevalmistust või tehnilisi teadmisi). Lisaks arvab taotleja, et asjaomaste kaupade keskmine tarbija peaks olema piisavalt hästi informeeritud ning mõistlikult

tähelepanelik ja hoolas, jälgides tootel olevaid tähistusi, muuhulgas ka väljatoodud kaubamärke, mistõttu tõusetuvad kaubamärkide eristuvad tunnusjooned veelgi esile. Kuna sõnal KORO eesti keeles tähendus puudub, samas kui sõnal KARA on mitmeid, sh kaitstud kaupadega seotud tähendusi, siis on taotleja seisukohal, et vastanduvad kaubamärgid on semantiliselt täiesti erinevad, mistõttu ei ole kaubamärkide äravahetamine, sh nende assotsieerumine tõenäoline.

Eeltoodust lähtuvalt leiab taotleja, et võrreldavate kaubamärkide vahelised erinevused on piisavad välistamiseks märkide segiajamise tõenäosust ning võrreldavad kaubamärgid on üldmuljelt piisavalt eristatavad, et kaubamärgi funktsiooni täita. Seetõttu ei pea taotleja vaidlustaja väidet võrreldavate kaubamärkide tõenäolise äravahetamiseni sarnasuse ja assotsieerumise kohta õigeks ega tõendatuks.

Taotleja märgib, et kohtupraktika kohaselt on leitud, et kui vaidlusalused kaubamärgid ei ole sarnased ning puudub tõenäosus, et tarbija vastandatud kaubamärgid segi ajab või vaidlusaluse kaubamärgi puhul tekiksid assotsiatsioonid varasema kaubamärgiga, siis puudub protsessiökonomika põhimõttest lähtuvalt vajadus analüüsida võrreldavate kaubamärkidega tähistatavate kaupade võimaliku identsust/samaliigilisust (TOAK 09.02.2009.a. otsus nr 1044-o TOAK 25.02.2010. a. otsus nr 1111-o). Kuivõrd käesolevas asjas erinevad vaidlusalused kaubamärgid tervikuna kõigis olulistest aspektides ja on üldmuljelt täiesti erinevad, siis leiab taotleja, et kaupade identsus ja/või võimalik samaliigilisus ei ole takistav asjaolu kaubamärgi **KORO + kuju** registreerimisel taotleja nimele.

Taotleja on seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgi **KORO + kuju** registreerimise kohta on seaduslik ja põhjendatud, mistõttu puudub KaMS § 10 lg 1 p-st 2 tulenev õiguslik alus kaubamärgitaotluse nr M201000830 **KORO + kuju** registreerimise otsuse tühistamiseks.

Tulenevalt eeltoodust palub taotleja jätta vaidlustusavaldus rahuldamata ning Patendiameti otsus kaubamärgi **KORO + kuju** registreerimise kohta muutmata.

Taotleja seisukohtadele oli lisatud volikiri ja [sõna KARA tähendust illustreeriv juhend](#).

**3)** 17.08.2012 esitas vaidlustaja rahvusvaheliste registreeringute 0977734 ja 0977737 vaidluses tähtsustomavate kaupade loetelu tõlked.

**4)** 20.12.2012 esitas taotleja, viidates vaidlustaja poolt esitatud tõlgetele, täiendavad seisukohad kaupade eriliigilisuse kohta. Taotleja on seiskohal, et tema kaubamärgitaotluses nr M201000830 KORO + kuju alljärgnevad kaubad on eriliigilised vaidlustusavalduse esitaja kaubamärkidega tähistatud kaupadega: *akna metallgarnituurid; aknasulgurid (metallist); aknasulused (metallist); kujud (lihtmetallist); kujukesed (lihtmetallist); kotilukud (metallist); sõidukilukud (metallist); lukud (metallist, v.a elektrilised); lukuriivid; lükandakende sulused (metallist); uksekellad; uksekõlistid (mitteelektrilised); ukselingid; uksekäepidemed (metallist); ukseriivid; ukseulgurid (mitteelektrilised); uksetarvikud (metallist); uksetõkestid (metallist); uksevedrud (mitteelektrilised); võtmed; võtmerõngad (lihtmetallist).*

**5)** 31.12.2012 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jäi oma varasemalt esitatud seisukohtade juurde, palus vaidlustusavalduse rahuldada, kuid lisa järgnevat.

Taotleja on märkinud kaubamärkide tähendust käsitledes, et enamik eesti keelt emakeelena valdavaid inimesi mõistab sõna KARA tähendust pikemalt järele mõtlemata ning see seostub inimestele konkreetse piirkonnaga mehe anatoomias. Nimetatud seisukoht jääb vaidlustaja esindajale, kes valdab eesti keelt emakeelena, täielikult arusaamatuks. Taotleja ei ole oma väidet kuidagi tõendanud ning sellist tähendust ei tulene ka sõnaraamatutest (ÕS, Eesti kirjakeele seletav sõnaraamat). Vaidlustaja leiab, et kaubamärkide semantilise sarnasuse hindamisel tuleb lähtuda sellest, kuidas mõistab seda tähendust keskmine tarbija, mitte üldsusele tundmatust slängis või ka spetsiifilises erialakeeles kasutatavast. Vaidlustusavalduses väidetu, et tegemist on eesti keeles vähest kasutust leidva sõnaga, on selgelt näha Google otsingust, mis Eesti veebilehtedel KARA tuntust eestikeelse sõnana ei näita. Ka taotleja poolt välja toodud terminit „lingi kara“ on interneti andmetel kasutatud vaid Assa Abloy lukkude paigaldusjuhendites, millest lähtuvalt võib arvata, et see vaid juhendi tõlkija sõnakasutus, mitte aga erialases sõnavaras käibel olev termin. Vaidlustaja hinnangul ei ole tõenäoline eeldada, et selle terminiga oleks kursis vaidlustaja kaubamärkide loetelus olevate kaupade keskmine tarbija. Eeltoodust tulenevalt ei ole tõenäoline, et kaubamärkide eristamisel mängiks mingit rolli semantiline aspekt.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikus seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi.

Taotleja teatas 20.12.2012 täiendavas seisukohas, et taotleja teatud kaubad on eriliigilised võrreldes vaidlustaja kaupadega. Mingeid põhjendusi taotleja selle kohta ei esitanud. Ilmselt mõnab taotleja sellega, et ülejäänud kaubad on identsed või samaliigilised.

Vaidlustaja juhib tähelepanu, et taotleja poolt eriliigiliseks hinnatud kaubad on kõik hõlmatud vaidlustaja mõlema kaubamärgi kaubaga *metallist ehitusmaterjalid* ning kaubamärgi **KARA + kuju** kaupadega *sepistatud, vormitud, valatud, vormi valatud, pressitud, keevitatud või töödeldud metalltooted* ja seega on tegemist identsete kaupadega. Kaubad *kujud (lihtmetallist); kujukesed (lihtmetallist); kotilukud (metallist); võtmed; võtmerõngad (lihtmetallist)* on hõlmatud kaubamärgi **KARA + kuju** kaupadega *sepistatud, vormitud, valatud, vormi valatud, pressitud, keevitatud või töödeldud metalltooted* ning seega on samuti tegemist identsete kaupadega. Kaup *sõidukilukud (metallist)* on samaliigiline vaidlustaja kaupadega klassis *12 sõidukite osad ja komponendid (eriti roostevabast terasest)*.

Seega ei ole vaidlustaja hinnangul tegemist eriliigiliste kaupadega, nagu on väidetud taotleja täiendavates seisukohtades, vaid valdavas osas on tegemist identsete kaupadega. Vaidlustaja on oma kaubamärgid kaitsnud terve rea erinevate metallist kaupade tähistamiseks klassides 6, 1, 12, 20, 21. Arvestades täiendavalt ka vaidlustaja poolt pakutavate metalltoodete laia sortimenti on tõenäoline, et tarbijale seostuvad ka taotleja poolt sarnase kaubamärgi all pakutavad metalltooted vaidlustajaga.

Kaubamärkide võrdlemisel tuleb silmas pidada, et tarbijal ei ole reeglina võimalik eri kaupade vahel valiku tegemisel ostu sooritamisel kaubamärke vahetult võrrelda. Tarbija peab oma valiku tegema oma ebatäiusliku mälu põhjal lähtuvalt (C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 26). Seetõttu ei ole hilisema kaubamärgi väikesed erinevused varasematest kaubamärkidest piisavad selleks, et neid kaubamärke omavahel eristada ning hoida ära sarnasest üldmuljest tulenevat äravahetamise ohtu.

6) 01.02.2013 esitas taotleja oma lõplikud seiskohad, milles jäi oma varasemate seiskohtade juurde, rõhutades veelkord mõningaid seisukohti. Taotleja viitab varasemale kohtupraktikale, milles on leitud et kontseptuaalsed erinevused võivad neutraliseerida kaubamärkide visuaalsed ja foneetilised sarnasused, kuid seejuures on vaja, et vähemalt ühel vaadeldavatest kaubamärkidest oleks asjaomase avalikkuse jaoks selge ja kindlaksmääratud kohe mõistetav tähendus ning teisel kaubamärgil poleks sellist tähendust või oleks täiesti teistsugune tähendus (Kohtuasi T-256/04, p 53; kohtuasi T-292/01, p 54). Semantilise aspektist lähtuvalt on tegemist erinevate kaubamärkidega, kuna vaidlustaja kaubamärgi sõnaline osa KARA omab tähendust (*ripnev, väljaulatuv ese, näit. kellatila; kõnek. piirkond mehe anatoomias*).

7) 06.02.2013 alustas komisjon asjas 1392 lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad**

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja esitatud tõendeid, leiab järgmist.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi **KORO + kuju** registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2.

*KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsese identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.*

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja poolt vastandatud ja temale kuuluvad sõnaline kaubamärgid KARA (reg nr 0977734) ja kombineeritud kaubamärk **KARA + kuju** (reg nr 0977737) on varasemad vaidlustatud kaubamärgi **KORO + kuju** suhtes.

KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitsese ulatuse aluseks on registrisse või Büroo rahvusvahelisesse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Antud asjas võrreldavad kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja varasemad kaubamärgid

KARA



Taotleja vaidlustatud kaubamärk



Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel tuleb arvestada, et äravahetamise tõenäosusega on tegemist juhul, kui avalikkus võib arvata, et asjaomaseid kaupu või teenuseid pakub üks ja seesama ettevõtja või teatud juhtudel majanduslikult seotud ettevõtjad. Kaupade ja teenuste kaubandusliku päritolu segiajamise hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele avalikkusel tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid elemente. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvestada, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi. Peale selle on segiajamise oht seda suurem, mida eristusvõimelisem on varasem märk.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et valdavas osas on vaidlustatud kaubamärgi kaubad ja teenused identsed või samaliigilised vaidlustaja varasemate kaubamärkide kaupade ja teenustega. Kuivõrd taotleja sellele sisuliselt vastuväiteid ei ole esitanud, ei pea komisjon vajalikuks kaupade ja teenuste identsuse ja samaliigilisuse aspekte põhjalikumalt hinnata ja analüüsida.

Komisjon nõustub vaidlustajaga ka selles, et võrreldavate kaubamärkide domineerivaks ja eristusvõimeliseks osaks on nende sõnalised elemendid.

Komisjoni hinnangul piirdub võrreldavate kaubamärkide visuaalne sarnasus sõnade pikkuse, ühesuguse algustähe ja keskel asuva R-häälikuga. Komisjon ei nõustu vaidlustaja hinnanguga, mille kohaselt sõna keskel asuv täht R on kaubamärgis kesksel kohal ning visuaalselt silmatorkav, kuna võrreldavates kaubamärkides ei ole ühtegi tähte eraldi rõhutatud. Kui varasemates kaubamärkides on sõna teine ja viimane täht A, siis hilisemas kaubamärgis vastavalt O-tähed, milline visuaalne erinevus ei jää tarbijal kindlasti märkamata. Kuigi vastandatud kaubamärkide kujunduslikud osad ei kujuta endast kaubamärkides tugevalt eristusvõimelisi domineerivaid elemente, saab siiski tõdeda, et kui tarbija peaks neile tähelepanu pöörama, siis nähtub, et kaubamärgid on ka kujunduslikult erinevad.

Visuaalselt erineva üldmulje kaubamärkidest loob ka kirjaviis ja -stiil, milles kaubamärgid on esitatud ja siinkohal ei saa komisjon nõustuda taotleja seisukohaga, et kirjastiililised erinevused on vähemärgatavad.

Komisjon nõustub taotlejaga, et võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt erinevad, sest arvestades nende tähiste üldist terviklikku muljet, on raske täheldada märkides sisalduvaid visuaalseid ja kujunduslike elementide sarnasusi sel määral, mis tooksid kaasa tõenäosuse kaubamärkide äravahetamiseks sh assotsieerumiseks. Üldmuljelt on kaubamärkide visuaalsed erinevused suuremad võrreldes tähiste mõningaste sarnasustega.

Komisjon peab vajalikuks märkida, et kuigi kaubamärkide sõnaliste osade pikkus, ülesehitus ja hääldusrütm on samad, ei tee see märke visuaalselt sarnasteks. Antud juhtumil peab arvestama ka asjaoluga, et võrreldavate märkide sõnaosa on väga lühike ning just tänu sellele ning sõna ülesehitusele ja hääldusrütmile kergesti meelde jääv. See omakorda vähendab veelgi tõenäosust, et tarbija neid märke omavahel segi võiksid ajada.

Kaubamärkide **KARA + kuju** ja **KORO + kuju** kujunduslikud elemendid on visuaalselt erinevad, mis muudavad need kaubamärgid koos sõnaliste elementidega visuaalselt erinevateks määral, et tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga, on komisjoni hinnangul välistatud KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes.

Lisaks eelnevale leiab komisjon, et KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes on vastandatud sõnaline kaubamärk **KARA** ja taotleja kombineeritud kaubamärk **KORO + kuju** kontseptuaalse ülesehituse poolest visuaalselt erinevad sel määral, et tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamise, sh assotsieerumise tõenäosuse oht puudub.

Foneetilise võrdluse juures nõustub komisjon vaidlustusavalduses vaidlustaja poolt esitatud analüüsiga, kuid mitte selle järeldusega, et täishäälikute A ja O hääldus ei ole piisavalt erinev selleks, muuta märgid

foneetiliselt selgelt eristatavaks. Vaidlustaja poolt viidatud allikas<sup>2</sup> toob välja ka selle, et vokaali O hääldamisel torutatakse aktiivselt huuli ja suunurgad on pingevabad. Vokaali A hääldamisel huuli ei torutata, mis loob piisava eelduse selleks, et korduvaid vokaale A või O sisaldavad tähised oma häälduspildilt niivõrd oluliselt erinevad, et neid ei saa foneetiliselt sarnasteks pidada.

Semantilises võrdluses omab tähtsust asjaolu, et vaidlustatud kaubamärgi sõnalisel osal **KORO** puudub eesti keeles tähendus, samas kui vaidlustaja märkides sisalduv sõna KARA seda eesti keeles omab. Õigekeelsussõnaraamatu järgi tähendab KARA *miskit ripnevat, väljaulatuvat nt kella tila*, lisaks märgitakse KARA kasutamist liitsõna osana, nt *kella+kara, härja+kara*. Kuivõrd sõna KARA on eesti keeles olemas ja komisjonile selle tähendus teada, siis ei saa komisjon kinnitada vaidlustaja väidet, mille kohaselt enamik eesti keelt emakeelena kasutavatest inimestest ei ole võimelised selle sõna tähendust mõistma, ka ei ole vaidlustaja oma sellekohast väidet kuidagi tõendanud. Samas nõustub komisjon vaidlustajaga selles, et sõna KARA seostamine piirkonnaga mehe anatoomias on arusaamatu ja tõendamata. Komisjon leiab, et vaidlustaja kaubamärgid ja taotleja kaubamärk on kontseptuaalselt erinevad.

Kuna sõnal KORO eesti keeles tähendus puudub, samas kui sõnal KARA on olemas selge tähendus, siis komisjon leiab, et võrreldavad kaubamärgid on ka semantiliselt piisavalt erinevad, et puudub tõenäosus nende äravahetamiseks või assotsieerumiseks.

Vastandatud kaubamärkide võrdlemisel peab arvestama ka asjaolu, et kaubad, mille osas märgile **KORO + kuju** kaitset taotletakse, ei ole tavapärased laiatarbekaubad vaid tooted, mida ilmselt pakutakse müügiks spetsiaalsetes kauplustes või turustusvõrgustikus ning nende kaupade tarbijad on vastavatest toodetest piisavalt informeeritud ja keskmisest tähelepanelikumad, mis omakorda vähendab võimalust kaupade äravahetamiseks.

Kokkuvõtteks tuvastas komisjon, et võrreldavad kaubamärgid ei ole visuaalselt, foneetiliselt ega semantiliselt sarnased määral, mis võimaldaks neid omavahel ära vahetada, omavaheliselt assotsieeruda või eksitada tarbijat kaupade päritolu suhtes KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2 ja KaMS § 10 lg 1 p 2, 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 apellatsioonikomisjoni 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 menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

M. Tähepõld

H.-K. Lahek

P. Lello

<sup>2</sup> [http://dSPACE.utlib.ee/dSPACE/bitstream/handle/10062/10138/veahtlikud\\_vokaalid.html](http://dSPACE.utlib.ee/dSPACE/bitstream/handle/10062/10138/veahtlikud_vokaalid.html)