

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1620-o

Tallinnas 26. veebruaril 2018

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Tanel Kalmet ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi Mjólkursamsalan ehf. (Bitruháls 1, IS-110 Reykjavik, Island) vaidlustusavalduse kaubamärgi „Skyr Baltais + kuju“ (taotlus nr M201401200) registreerimise vastu klassis 29 Tukuma Piens a/s nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

03.08.2015 esitas Mjólkursamsalan ehf. (keda esindab patendivolinik Ingrid Matsina) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „Skyr Baltais + kuju“ (taotlus nr M201401200) registreerimine Tukuma Piens a/s (Jelgavas iela 7, LV-3100 Tukums, Läti) nimele kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg-te 2 ja 3 alusel klassi 29 kaupade tähistamiseks. Vaidlustusavaldus võeti 25.08.2015 komisjonis menetlusse numbri 1620 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Mjólkursamsalan ehf. (edaspidi ka vaidlustaja) märgib vaidlustusavalduses, et talle kuulub ühenduse kaubamärk „Skyr + kuju“ (reg nr 1174898; esitamise kuupäev 06.06.2013), mis on registreeritud klassis 29 kaupadele *Milk and milk products* (eesti k *Piim ja piimatooted*). Eesti Kaubamärgilehes nr 6/2015 avaldatu kohaselt on Patendiamet otsustanud registreerida Tukuma Piens a/s (edaspidi ka taotleja) nimele kaubamärgi „Skyr Baltais + kuju“ (taotlus nr M201401200; esitamise kuupäev 10.11.2014) klassis 29 kaupadele *Piim ja piimatooted; jogurt*.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja varasematest õigustest, et taotleja kaubamärgi registreerimine on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega ning et taotleja kaubamärk rikub vaidlustaja õigusi ja seadusega kaitstud huvisid. Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, kuivõrd taotleja kaubamärk on sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga ja kaubamärkidega tähistatavad kaubad on identsed, mistõttu esineb kaubamärkide äravahetamise tõenäosus.

Vaidlustaja osutab, et Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses C-251/95 (Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Vaidlustaja märgib, et märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasi, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on vaidlustaja hinnangul märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.

Vaidlustaja märgib, et tema kaubamärk „Skyr + kuju“ koosneb sõnadest Skyr ja Original Icelandic Skyr Cultures ning kujundelemendist. Sõnad „Original Icelandic Skyr Cultures“ on kujutatud väga väikeses

Adress:
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

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

kirjas ning paigutatud oluliselt suuremalt kujutatud sõna Skyr alla. Sõna „Skyr“ on kirjutatud stiliseeritud kirjaviisis. Sõna „Skyr“ kohale tähtede k ja y vahele on paigutatud väike kujundelement. Arvestades sõnade „Original Icelandic Skyr Cultures“ ja kujundelemendi vähest osatähtsust ja paiknemist silmatorkamatul positsioonil võrreldes sõnaga „Skyr“ tuleb vaidlustaja hinnangul järeldada, et kaubamärgi domineerivaks elemendiks on sõna „Skyr“.

Taotleja kaubamärk koosneb sõnalistest osadest Baltais ja Skyr ning kujundusest, milleks on kose ja Islandi stiliseeritud kujutised. Sõna „Skyr“ on kujutatud sinisena ja stiliseeritud kirjaviisis. Sõna „Baltais“ on kujutatud sinisel taustal väiksemas kirjas sõna Skyr kohal, sõna all on punane laineline joon. Vaidlustaja osutab, et komisjon on oma 12.01.2012 otsuses nr 1317-o märkinud, et kui vastandatud kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgid, siis on võetud omaks seisukoht, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa. Vaidlustaja leiab, et ka taotleja kaubamärgis on kose ja Islandi stiliseeritud kujutised eelkõige illustreeriva iseloomuga. Taotleja kaubamärgi element „Baltais“ (läti k *valge*) on võrreldes sõnaga „Skyr“ väiksemas kirjas ja kujutab endast taotleja n-ö põhikaubamärki (mille kohta on vaidlustusavaldusele lisatud väljatrükk taotleja kodulehelt tähist „Baltais“ kandvate taotleja erinevate toodete kohta), mida kasutatakse eelkõige ettevõtja, mitte aga konkreetse toote eristamiseks. Seega peab vaidlustaja taotleja kaubamärgis esmatähtsaks sõnalist osa „Skyr“, mille järgi tarbijad eelkõige kaubamärgi meelde jätavad ja mille järgi nad kaubamärki nimetavad.

Vaidlustaja märgib, et sõnal „Skyr“ on tähendus islandi keeles, kus ta tähistab Islandi traditsioonilist jogurtisarnast toodet. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgile mingil territooriumil õiguskaitsese andmise hindamisel tuleb lähtuda sellel territooriumil asuva piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka keskmise tarbija eeldatavast ootusest. Vaidlustaja märgib, et ka komisjon on 27.05.2015 otsuses nr 1530-o leidnud, et tuginemine vaid väljaspool Eesti keeleruumi sõna kasutamisele eeldab esmalt seda, et taotletav sõna on ka väljaspool Eestit kasutusel ning muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas. Teiseks peaks asjaomase sõna kasutamine omama piisavat mõju Eesti tarbijale ning tarbijal peaks olema võimalik sõnaga kergesti kokku puutuda või seda leida. Vaidlustaja leiab, et ehkki ka mõned Eesti tarbijad, kes on külastanud Islandit, võivad olla teadlikud sõna „Skyr“ islandikeelsest tähendusest, ei saa öelda, et tegemist oleks sõnaga, mille kasutamisel on mõju Eesti keskmisele tarbijale ja millega tarbijal on võimalik kergesti kokku puutuda või seda leida. Vaidlustaja leiab, et sõna „Skyr“ (mis tuleneb väljaspool EL-i asuva riigi keelest) ei ole sõna, mille tähendusest oleks Eesti keskmine piimatoodete tarbija võimeline aru saama. Eeltoodust tulenevalt peab vaidlustaja sõna „Skyr“ keskmise Eesti tarbija jaoks eristusvõimeliseks sõnaks.

Vaidlustaja märgib, et semantiliselt seonduvad mõlemad kaubamärgid Islandiga ning nende tarbijate jaoks, kes oskavad sõna „Skyr“ seostada Islandiga, on kaubamärkide semantiline kontseptsioon identne. Samas Eesti keskmine tarbija, kelle jaoks sõnal „Skyr“ tähendust ei ole ja see on eristusvõimeline sõna, seostab mõlemat kaubamärki Islandiga kaubamärkide teiste elementide tõttu – vaidlustaja kaubamärgis sisaldub sõnaline osa „Original Icelandic“, mis Eesti keskmise, hästi inglise keelt oskava tarbija jaoks on arusaadava tähendusega „algupärane Islandi“, ning taotleja kaubamärgil on kose (seejuures koskede poolest on Island vaidlustaja hinnangul tuntud) ja Islandi stiliseeritud kujutis. Sõnal „Baltais“ vaidlustaja hinnangul Eesti keskmise tarbija jaoks tähendust ei ole. Eeltoodud asjaoludel peab vaidlustaja võrreldavaid kaubamärke semantiliselt identseteks või sarnasteks.

Seoses foneetilise aspektiga märgib vaidlustaja, et nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärgi domineerivat osa „Skyr“ hääldatakse [ˈsciːr̥]. Eesti keskmine tarbija, kes islandi keele hääldust aga ei valda, hääldab vaidlustaja hinnangul tõenäoliselt mõlemat kaubamärki eestipäraselt kui [skür]. Vaidlustaja leiab, et võrreldavate kaubamärkide foneetiline sarnasus tuleneb kaubamärkide domineerivate elementide identsest hääldusest [skür].

Visuaalsest aspektist peab vaidlustaja võrreldavaid kaubamärke sarnasteks eelkõige sõnalistes elementides sisalduva visuaalselt identse sõnalise elemendi „Skyr“ tõttu. Taotleja kaubamärgis kujutatud Islandi saare kujutis ja kosk on vaidlustaja hinnangul tajutavad illustreerivate elementidena

ning kombineeritud element „Baltais“ (läti k *valge*) on visuaalselt väiksem ja vähem silmatorkav. Vaidlustaja leiab, et ka tema kaubamärgis sisalduv kujunduslik osa ja sõnakombinatsioon „Original Icelandic Skyr Cultures“ jäävad võrreldes sõnalise osaga „Skyr“ visuaalselt vähemmärgatavale positsioonile ja ei ole visuaalselt domineerivad. Vaidlustaja hinnangul on sõnaline element „Skyr“ Eesti tarbija jaoks visuaalselt ebatavaline, sest see sisaldab võõrtähte „y“. Sõna „Skyr“ asub mõlemas kaubamärgis domineerival positsioonil, mistõttu on tõenäoline, et tarbija pöörab eelkõige tähelepanu kaubamärkide ühisele visuaalsele elemendile „Skyr“. Seejuures leiab vaidlustaja, et taotleja on kujundanud oma kaubamärgis sõna „Skyr“ kirjaviisi vaidlustaja kaubamärgi eeskujul – sõna „Skyr“ algab suurtähega S, millele järgnevad kirjatähed kyr. Vaidlustaja peab tähelepanuväärseks, et ka taotleja kasutatav kirjastiil on praktiliselt identne vaidlustaja kirjastiiliga, mistõttu on mõlemas kaubamärgis domineerival positsioonil asuvad sõnad „Skyr“ visuaalselt tajutavad identsetena.

Seoses võrreldavate kaubamärkidega tähistatavate kaupadega märgib vaidlustaja, et mõlema kaubamärgi kaupade loetelus sisalduvad *piim ja piimatooted*. Taotleja kaupade loetelus on lisaks nimetatud kaup *jogurt*, mis on samuti piimatoodete ja on seega hõlmatud vaidlustaja kaubaga *piimatooted*. Vaidlustaja leiab, et seega on kõik taotleja kaubad vaidlustaja kaupadega identsed.

Arvestades võrreldavate kaubamärkide foneetilist, visuaalset ja semantilist sarnasust, märkide identset elementi „Skyr“ ning kaupade identsust, leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus, et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Vaidlustaja märgib seejuures, et kauba *piim ja piimatooted* näol on tegemist igapäevase tarbekaubaga, mille valikul on tarbija tähelepanelikkus pigem keskmisest madalam. Seejuures kasutab taotleja identset sõna „Skyr“ ja kujundust, mis keskmise tähelepanelikkusega tarbija jaoks seonduvad Islandiga ja vaidlustaja kaubamärgiga. Kaupluses riuilult igapäevaseid harjumuspäraseid kaupu valides ei osuta tarbija erilist tähelepanu kaubamärkide detailidele, vaid lähtub eelkõige üldmuljest, mille kaubamärgid talle jätavad. Käesoleval juhul mõjutavad vaidlustaja hinnangul tarbija üldmuljet kõige rohkem sõnad Skyr/Skyr. Vaidlustaja ja taotleja kaubamärke iseloomustab domineeriva sõnalise elemendi „Skyr“ silmapaistev visuaalne sarnasus. Vaidlustaja leiab, et tarbijad on harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnalises vormis kui ka erinevate kujundustega, samuti uuendavad oma kaubamärkide kujundust aeg-ajalt. Seetõttu, kui ühel isikul on kaubamärk ja teine isik kasutab selles sisalduvat visuaalselt identset sõna oma kaubamärgis mõningaste täiendustega, siis seostavad tarbijad seda kujundatud kaubamärki väga suure tõenäosusega varasema kaubamärgi omanikuga ja eeldavad, et need kaubamärgid tähistavad sama päritoluga tooteid. Lisaks leiab vaidlustaja, et kuivõrd käesoleval juhul on võrreldavad kaubad identsed, on seetõttu tegemist ka suurendatud äravahetamise tõenäosusega (Euroopa Kohtu 29.09.1997 otsus nr C-39/97, p 17).

Mis puudutab sõna „Skyr“ tähendust islandi keeles, leiab vaidlustaja, et nagu on põhjendatud eespool, on Eesti keskmise tarbija jaoks tegemist eristusvõimelise sõnaga. Seejuures osutab vaidlustaja, et Euroopa Kohtu praktikast nähtub, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb hinnata kaubamärke kui tervikuid ja kaubamärgi osade elementide väljajätmine sellest analüüsist ei ole lubatud isegi juhul, kui need on loetud mittekaitstavateks või kui nende eristusvõime võib olla nõrgem (Euroopa Kohtu otsused C-579/08 P, p-d 70-73; C-182/14 P, p 34; C-388/10 P, p 65; T-123/14, p-d 49 ja 50).

Eeltoodud asjaoludest tulenevalt leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja palub tuvastada taotleja kaubamärgi „Skyr Baltais + kuju“ suhtes õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisaks riigilõivu tasumise andmetele lisatud:

- väljatrükk ühenduse kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärgi „Skyr + kuju“ (reg nr 1174898) kohta;

- väljatrükkid Eesti Kaubamärgilehest nr 6/2015 ja Patendiameti kaubamärkide andmebaasist taotleja kaubamärgi „Skyr Baltais + kuju“ (taotlus nr M201401200) kohta;
- väljatrükk taotleja kodulehelt tähist „Baltais“ kandvate taotleja toodete kohta.

18.08.2015 esitas vaidlustaja vaidlustusavalduse juurde volikirja.

25.11.2015 esitas taotleja (keda esindab patendivolnik Kalev Käosaar) vaidlustusavalduse kohta oma kirjaliku seisukoha. Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele täies ulatuses vastu ja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „Baltais Skyr + kuju“ on õige ning vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata.

Taotleja leiab, et „Skyr“ on piimatoodete osas eristusvõimetu ja kirjeldav tähis ning tegemist on traditsioonilise Islandi toiduaine nimetusega. Skyr on paks jogurti- või toorjuustulaadne toode, mida iseloomustab madal rasva- (ca 0,5%) ja süsivesikusisaldus (3-4%) ning kõrge valgusisaldus (11-12%). Erinevalt jogurtist, mida valmistatakse täispiimast, tehakse skyri lõssist (kooritud piimast), mistõttu kulub skyri valmistamiseks umbes kolm korda rohkem piima kui jogurti valmistamiseks. Skyr on islandi keelest pärineva sõnana kasutusele võetud vastava piimatoote liigi tähistamiseks ka mujal riikides, sh Eestis. Taotleja märgib, et tegemist on nimetusega, millel puudub tõlkevaste islandi keelest eesti keelde ning alternatiiv muu nimetuse näol, mida saaks üheselt mõistetavalt kasutada vastava toote liigile viitamiseks.

Taotleja leiab, et eeltoodust tulenevalt on hädavajalik teistel ettevõtjatel, kes soovivad skyri toota, kasutada tähist skyr toote liigile ja omadustele viitamiseks. Vastavalt kohtupraktikale peavad sellised tähised jääma vabaks kasutamiseks. Sealjuures ei ole tähtsust, kas realselt vastavat tähist juba kasutatakse toote omadustele viitavana, vaid oluline on, et kirjeldavat tähist võib toote omandustele viitamiseks kasutada tulevikus. Taotleja hinnangul kinnitavad tema vastusele lisatud materjalid, et sõnaga skyr on Eesti tarbijal võimalik kergesti kokku puutuda ning seda leida. Samuti teavad seda nimetust toiduainetega tegelevad isikud nagu näiteks kokad, kelle õppeprogrammis on üheks õppeaineks rahvus- ja regionaalköögid, sh põhjamaade köögid (muu hulgas on skyr toidu liigi nimena nimetatud rahvus- ja regionaalköövide õppematerjalides valikvastustega testis).

Taotleja leiab, et ülaltooduga on tõendatud, et sõna Skyr on toote liiki ja omadusi näitav ja eristusvõimetu tähis. Skyr on väljaspool Eestit laialdaselt kasutusel toote liigile viitamiseks ja lisaks kinnitavad tõendid, et sõna skyr on kasutusel eestikeelses keeleruumis toote liiki näitava tähisena. Seega saab ka vaidlustaja viidatud komisjoni 27.05.2015 otsuse 1530-o valguses järeldada, et vaidlustaja kaubamärgiregistreering nr 1174898 ei anna talle ainuõigust tähise skyr kasutamiseks. Eesti kohtud on asunud seisukohale, et olemuslikult eristusvõimetu tähis kaubamärgi osana ei ole eraldivõetuna kaitstav ning eristusvõimet mitteomava tähise suhtes ei saa ühelegi isikule olla tagatud õigus esitada kolmandate isikute vastu nõudeid kaubamärgiomanikuna KaMS § 14 alusel (Tallinna Ringkonnakohtu 29.10.2014 otsus tsiviilasjas 2-13-45357, p-d 15 ja 52). Taotleja leiab, et analoogia korras tuleb sama seisukohta kohaldada ka kaubamärgi registreerimise vaidlustamisel.

Taotleja leiab, et võrreldavad kaubamärgid ei ole sarnased ning taotleja kaubamärk on selgelt erinev vaidlustaja kaubamärgist. Kaubamärkide ainus kokkulangev element on toote liiki näitav sõna Skyr, mis on kujundatud erinevalt. Taotleja toob võrreldavate kaubamärkide erinevustena välja, et:

- visuaalsest aspektist on taotleja kaubamärk värviline, vaidlustaja kaubamärk mustvalge, seejuures kujunduselemendid taotleja kaubamärgis moodustavad kaubamärgist kui tervikust üle poole. Vaidlustaja kaubamärgi kujunduselemendid on minimaalsed;
- taotleja kaubamärgis ei ole sõna Skyr kujundatud vaidlustaja kaubamärgiga samas kirjastiilis. Mõlema kaubamärgi sõnade algamine suure algustähega ei ole piisav pidamaks märke tervikuna sarnasteks;

- taotleja kaubamärk sisaldab teksti „Baltais Skyr“, kusjuures mõlemad sõnad on kujundatud peaaegu sama suurelt. Sõna „Baltais“ asub sõna „Skyr“ kohal ja on seetõttu nii visuaalselt kui foneetiliselt esimesena tajutav. Seetõttu on alusetu vaidlustaja seisukoht, et Skyr on taotleja kaubamärgi domineeriv element;
- Semantilisest aspektist lähtudes on vaidlustaja jätnud põhjendamatult tähelepanuta sõna „Baltais“ taotleja kaubamärgis. Baltais sarnaneb eesti keelsele sõnale Balti ja võib seetõttu tekitada tarbijas seoseid Baltimaadega, mida ei teki vaidlustaja kaubamärgi puhul. Vaidlustaja väide, et joa kujutis ja Islandi kontuur seostuvad keskmisele tarbijale koheselt Islandiga, on meelevaldne. Esiteks ei ole Island ainuke koht maailmas, kus on joad, ning teiseks eeldab vaidlustaja, et keskmine tarbija tunneb Islandi kontuuri, kuid seda ei ole vaidlustaja tõendanud. Kindlasti ei ole kahtlust ka selles, et tarbijad, kes Islandiga on tuttavad, teavad, et tegu on toote liiki näitava sõna, mitte kaubamärgiga. Assotsiatsioonid Islandiga ei ole piisavad tuvastamiseks märkide sarnasust tervikuna, eriti arvestades, et skyr on traditsiooniline Islandi piimatoode.

Taotleja märgib, et vaidlustaja ei ole võrrelnud kaubamärke tervikuna, vaid on meelevaldselt järeldanud, et tegemist on sarnaste tähistega ainuüksi toote liiki näitava sõna Skyr tõttu. Taotleja leiab, et kuna võrreldavad kaubamärgid ei ole tarvikuna sarnased, siis puudub ka kaubamärkide segiajamise tõenäosus ning viimast ei saa järeldada ainuüksi kirjeldava sõna Skyr sisaldumisest mõlemas kaubamärgis.

Lisaks eeltoodule tuleb taotleja hinnangul arvestada, et piimatoodete tähistamisel on tavapärane, et pakenditel kasutatakse eristusvõimelist sõnalist tähist koos toote liigile viitava sõnaga (nt TERE+Piim, ALMA+Hapukoor, FARMI+Jogurt jne). Samasugust tarbijale tuttavat ülesehitust järgib ka taotleja kaubamärk – eristusvõimeline tähis Baltais koos toote liiki näitava sõnaga Skyr. Seega saab taotleja hinnangul tarbija kaupluses ostu tehes üheselt aru, et Skyr näitab taotleja kaubamärgis toote liiki.

Kõike eeltoodut arvestades leiab taotleja, et Patendiameti otsus ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ning taotleja palub jätta vaidlustusavalduse täielikult rahuldamata.

Taotleja seisukohtadele on lisatud:

- Wikipedia artikkel ja artikkel veebilehelt foodrepublic.com, milles kirjeldatakse toiduaine skyr omadusi;
- väljatrükid erinevatelt Eesti veebilehtedelt, milles räägitakse toiduinest skyr;
- väljatrükid Haapsalu Kutsehariduskeskuse kodulehelt toiduaine skyr õppematerjalides käsitlemise kohta.

14.06.2016 teatas vaidlustaja komisjonile, et soovib käesolevas asjas esitada täiendavaid tõendeid, mille loodab vaidlustaja saada 2-3 kuu jooksul. Vaidlustaja palus komisjonil mitte määrata lõplike seisukohtade esitamise tähtaega enne oktoobrit 2016.

17.06.2016 andis komisjon vaidlustajale täiendavate tõendite esitamiseks tähtaja 16.09.2016.

16.09.2016 teatas vaidlustaja komisjonile, et materjale ei õnnestunud tähtaegselt saada ning seetõttu vaidlustaja loobub täiendavate tõendite esitamise võimalusest.

18.04.2017 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada komisjonile ühe kuu jooksul, s.o hiljemalt 18.05.2017 oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad **18.05.2017**.

Oma lõplikes seisukohtades teatas vaidlustaja, et jääb kõigi oma vaidlustusavalduses toodud põhjenduste ja nõuete juurde. Muu hulgas rõhutab vaidlustaja, et nii tema kui taotleja kaubamärgil on domineerivaks elemendiks sõnaline osa Skyr ning et just see sõna on võrreldavate kaubamärkide puhul see element, mille järgi tarbijad eelkõige kaubamärgi meelde jätavad ja mille järgi nad kaubamärki

nimetavad. Seejuures peab vaidlustaja taotleja kasutatud kirjastiili tähelepanuväärsel viisil praktiliselt identseks vaidlustaja kirjastiiliga.

Vaidlustaja on jätkuvalt seisukohal, et Eesti keskmise tarbija jaoks on sõna Skyr eristusvõimeline sõna. Osutades Euroopa Liidu kohtupraktikale märgib vaidlustaja, et tulenevalt liikmesriikide vahelistest keelelistest, kultuurilistest, sotsiaalsetest ja majanduslikest erinevustest võib juhtuda, et kaubamärgil ühes liikmesriigis puudub eristusvõime või ta kirjeldab asjaomaseid kaupu või teenuseid, kuid teises mitte (Euroopa Kohtu otsus C-421/04, p 25). Vaidlustaja märgib, et väite, et tähisel Skyr puudub eristusvõime Eestis, on esitanud taotleja ning seega on ka taotleja kanda tõendamiskoormis selle väite tõendamiseks. Vaidlustaja leiab, et taotleja esitatud tõendid ei tõenda, et Eesti keskmine tarbija tajub tähist Skyr taotleja väidetud kujul.

Taotleja on ühe tõendina esitanud ingliskeelse Wikipedia artikli, samas ei ole taotleja tõendanud, et Eesti keskmine tarbija oskaks ja peaks vajalikuks piimatoodete ostmisel otsida islandikeelsete sõnade kohta informatsiooni ingliskeelsest Wikipediast. Vaidlustaja ei pea sellist käitumist keskmise tarbija puhul eluliselt usutavaks. Sama kehtib taotleja poolt tõendina esitatud veebilehe foodrepublic.com väljavõtte kohta. Mis puudutab taotleja esitatud väljatrükke erinevatelt Eesti veebilehtedelt, leiab vaidlustaja, et need koosnevad üksikute blogipostitustest ja veebiartiklitest, põhiliselt reisimuljetest, kus eestikeelses kontekstis on küll skyr'i kui Islandi toodet mainitud, kuid nende artiklite või blogipostituste lugejaskond ja leviala on ilmselgelt liiga piiratud selleks, et avaldada mõju keskmise tarbija teadmistele. Vaidlustaja märgib, et ükski allikatest, kust need materjalid pärinevad, ei ole üleriigiline või muidu laia levikuga ajakirjandusväljaanne või suure loetavusega veebileht. Taotleja esitatud Haapsalu Kutsehariduskeskuse kodulehe väljavõtte osas leiab vaidlustaja, et see on ühe õppeasutuse õppematerjal, kus Skyr on ühes lühitestis muu info hulgas ära mainitud ning kindlasti ei saa sellest teha mingeid järeldusi Eesti kokkade teadmiste kohta, rääkimata järeldustest Eesti keskmise tarbija teadmiste kohta.

Vaidlustaja leiab, et ehkki ka mõned Islandit külastanud Eesti tarbijad võivad olla teadlikud sõna Skyr islandikeelsest tähendusest, ei saa öelda, et tegemist oleks sõnaga, mille kasutamisel oleks mõju Eesti keskmisele tarbijale ja millega tarbijal on võimalik kergesti kokku puutuda või seda leida. Kaubamärgile mingil territooriumil õiguskaitse andmise hindamisel tuleb lähtuda sellel territooriumil asuva piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka keskmise tarbija eeldatavast ootusest, mitte üksikute eriteadmistega isikute arvamustest.

Alternatiivselt märgib vaidlustaja, et ka juhul, kui komisjon peaks leidma, et taotleja on tõendanud oma väited sõna Skyr eristusvõime kohta, tuleb kohtupraktikast tulenevalt kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel hinnata kaubamärke kui tervikuid ja kaubamärgi osade elementide väljajätmine sellest analüüsist ei ole lubatud isegi juhul, kui need on loetud mittekaitstavateks. Vaidlustaja leiab, et taotleja viited Eesti kohtute seisukohale, et olemuslikult eristusvõimetu tähis kaubamärgi osana ei ole eraldivõetuna kaitstav ning eristusvõimet mitteomava tähise suhtes ei saa ühelegi isikule olla tagatud õigus esitada kolmandate isikute vastu nõudeid kaubamärgiomanikuna, on selges vastuolus Euroopa Kohtu seisukohtadega samas küsimuses. Nagu vaidlustaja on oma vaidlustusavalduses juba välja toonud, on Euroopa Kohus kokkuvõtlikult seisukohal, et asjaolu, et vastandatud kaubamärkide ühine sõnaline element on üksnes kirjeldav, ei ole vastuolus sellega, et tunnistada selle elemendi domineerivat iseloomu tähiste sarnasusele hinnangu andmisel. Sellest seisukohast lähtuvalt on kohtud korduvalt möönnud selliste kaubamärkide äravahetamise tõenäosust, mille sarnasus tuleneb kirjeldavate elementide domineerimisest kaubamärkides. Arvesse tuleb võtta asjaolu, et kirjeldavate tähiste vaba kasutamise põhimõttele tuginemisel tuleb kehtiva õiguse kohaselt järgida häid äritavasid (see tähendab sisuliselt seda, et kirjeldavat tähist tuleb kasutada kirjeldavas funktsioonis ning mitte asetada seda domineerivasse, sisuliselt kaubamärgi funktsiooni täitvasse rolli).

Täiendavalt osutab vaidlustaja, et Euroopa Liidu kohtupraktikas on ka selgitatud, et kirjeldavate tähiste kasutamise vabaduse põhimõtte on oluline absoluutse õiguskaitset välistava asjaolu hindamisel, kuid selle arvessevõtmine ei ole asjakohane suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude hindamisel

(Euroopa Liidu Üldkohtu otsus T-803/14, p 37). Lisaks on kohtuasjas C-20/14 kohtujurist oma ettepanekus selgitanud, et kui tähise kirjeldavuse hindamise olukorras keskendub tähelepanu vaimsetele protsessidele, mille abil on võimalik luua seoseid tähise või selle erinevate koostisosade ning asjaomaste kaupade ja/või teenuste vahel, siis kahe tähise segiajamise tõenäosuse hindamise olukorras analüüsitakse pigem tähise meeldejätmise, äratundmise ja meenutamise protsesse ning nendega seotud mehhanisme (p 29).

Vaidlustaja hinnangul järeldub eeltoodust, et vastupidiselt taotleja väidetule on kaubamärkide ühine element Skyr ja selle domineeriv positsioon olulise tähtsusega kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel ning selle kõrvalejätmine on vastuolus kohtupraktikaga.

Seoses taotleja väitega, et teistel ettevõtjatel, kes soovivad skyri toota, on hädavajalik kasutada tähist skyr toote liigile ja omadustele viitamiseks, leiab vaidlustaja, et kuigi kehtib üldine põhimõte, et kirjeldavaid tähiseid peab saama vabalt kasutada, ei tähenda see vaba kasutust ükskõik mis viisil, vaid üksnes häid äritavasid järgides. Vaidlustaja leiab, et taotleja ei kasuta vaidlusalust tähist Skyr mitte kirjeldaval viisil ja häid äritavasid järgides, vaid selgelt kaubamärgi funktsioonis, oma kaupade eristamiseks. Vaidlustaja hinnangul on taotleja kujundanud sõna Skyr samal viisil, mis vaidlustaja kaubamärgis, ning assotsieerib seda kujunduselementide abil Islandiga.

Lisaks osutab vaidlustaja, et taotleja on väitnud, et Skyr on Islandi jogurti- või toorjuustulaadne toode ja taotleja enda esitatud materjalides väidetakse, et toote valmistamine toimub spetsiaalse bakteri abil. Erinevalt vaidlustajast, kelle asukoht on Islandil, on taotleja näol tegemist Läti ettevõtjaga, kes toodab kaupa Lätis, ning on oma kaupade loetelus sõnastanud järgnevalt: piim ja piimatooted; jogurt. Seega ei ole vaidlustaja hinnangul tõendatud, et taotleja üldse toodaks kaupa, mis annaks õigustuse tugineda vaba kasutuse põhimõttele.

Vaidlustaja leiab, et taotleja seisukohad ei lükka ümber vaidlustaja esitatud kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse analüüsi. Vaidlustaja rõhutab, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele, samuti ei ole tarbijal reeglina võimalik eri kaupade vahel valiku tegemisel ja ostu sooritamisel kaubamärke vahetult võrrelda. Taotleja soovib registreerida oma kaubamärgi vaidlustaja kaubamärkidega identse kauba tähistamiseks, mis on kohtupraktika kohaselt äravahetamise tõenäosust suurendav asjaolu, seejuures on tegemist on igapäevase tarbekaubaga, mida riulilt valides tarbija kasutab eelkõige visuaalset taju ja tarbija tähelepanelikkus on keskmisest madalam. Vaidlustaja leiab, et tarbija visuaalset taju ja ebatäiuslikku mälu arvestades on olulise mõjuga asjaolu, et taotleja kaubamärgil on kasutatud domineeriva elemendina identselt kujundatud identset sõna Skyr ja kujundust, mis seondub Islandiga ja vaidlustaja kaubamärgiga.

Lisaks leiab vaidlustaja, et tuleb arvestada, et tarbijad on harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnaliselt vormis kui ka erinevate kujundustega, samuti uuendavad oma kaubamärkide kujundust aeg-ajalt. Seetõttu eeldavad tarbijad, et kaubamärgid, mis sisaldavad sama põhielementi, tähistavad ka sama päritoluga tooteid.

Vaidlustaja palub jätkuvalt vaidlustusavalduse rahuldada.

19.05.2017 tegi komisjon taotlejale ettepaneku esitada komisjonile ühe kuu jooksul, s.o hiljemalt 19.06.2017 oma lõplikud seisukohad. Taotleja esitas lõplikud seisukohad **09.06.2017**.

Oma lõplikes seisukohtades teatas taotleja, et jääb kõikide oma varasemalt esitatud seisukohtade juurde, rõhutades muu hulgas järgmist.

Taotleja märgib, et käesoleval juhul on võrreldavad kaubamärgid kujunduselt (visuaalselt) täielikult erinevad ning ainuke sarnasus, millele vaidlustaja tugineb, on sõna SKYR. Taotleja on juba selgitanud ja tõendanud, et SKYR on asjaomaste kaupade (piimatooted) suhtes toote liiki näitav sõna – Skandinaavia päritolu hapendatud piimatoodete, konsistentsilt midagi jogurti ja kohupiima vahepealset,

pehme maitsega, väga kõrge valgusisaldusega ning madala rasvasisaldusega (vt <http://www.farmi.ee/piima-blogi/kuidas-valmivad-piimatooted/mis-on-skyr>). Eesti keeles ei ole skyrile tõlkevastet ning turul ei kasutata selle toote liigi tähistamiseks ühtegi muud sõna, mistõttu on taotleja hinnangul tegu eristusvõimetu tähisega.

Taotleja osutab, et ka vaidlustaja ei vaidle vastu, et skyr näitab konkreetse piimatootte liiki. Seega vaidlustaja möönab, et tegu on toote liiki näitava sõnaga, kuid väidab, et Eesti tarbija ei saa sellest sõnast aru. Taotleja peab vaidlustaja vastavat väidet paljasõnaliseks ja leiab, et vaidlustaja ei ole esitanud tõendeid selle kohta, et Eesti tarbija jaoks on tegu eristusvõimelise sõnaga. Taotleja leiab, et mitte taotleja ei pea tõendama tähise kirjeldavust, vaid kirjeldava tähise eristusvõimet peab tõendama vaidlustaja. Taotleja hinnangul on ta tõendanud, et Eestis on skyr toote liigi nimetusena kasutusel ning Eesti tarbijate jaoks ei ole skyr tundmatu nii tootena kui toote liiki näitava sõnana – skyri müüakse kauplustes, tutvustatakse tuntud toitumisprogrammides, skyr on ka kokkade õppeprogrammis. Taotleja peab tähelepanuväärseks seda, et vaidlustaja taotles menetluses tähtaega lisatõendite esitamiseks, eeldatavalt tõendamaks oma väidet, et Eesti tarbija jaoks on kirjeldav sõna skyr eristusvõimeline, kuid ei esitanud enda taotletud tähtajaks midagi. Taotleja hinnangul näitab see, et vaidlustaja ei suutnud oma väiteid tõendada ega ümber lükata taotleja tõendeid ja väiteid.

Taotleja märgib, et kohtupraktika kohaselt ei ole tähise kirjeldavuse hindamisel vaja, et kaubamärgina registreeritavat tähist tegelikult kasutataks kaupade ja teenuste või nende omaduste kirjeldamiseks ning oluline on vaid see, et kasutatavat tähist võib pidada kaupade või teenuste omadusi kirjeldavaks (Euroopa Kohtu otsused C-191/01 P, p 35; C-363/99, p 97). Taotleja leiab, et ta on tõendanud, et tähis skyr on toote liiki näitav tähis. Taotleja märgib, et käesoleval juhul tuleb ka arvestada, et vaidlustusavalduse esitamise aja seisuga võrreldes on aeg edasi läinud ning otsuse tegemise ajaks on ka Eesti tootjad alustanud skyri tootmist, nt Farmi Skyr, mis on müügil üle kogu Eesti. AS Farmi Piimatööstus on ka registreerinud kaubamärgi „Farmi SKYR“ (reg nr 54548). Taotleja leiab, et seega käesolevas asjas otsuse tegemise aja seisuga – ning just see ajahetk on eristusvõime hindamisel asjakohane – on skyr Eestis müügil ja tarbijad tunnevad seda toote liiki ja tähist. Konkurentsiolekorda arvestades peab taotleja tõenäoliseks, et mõne aja pärast on paljude erinevate kohalike tootjate skyrid turul.

Taotleja leiab, et tema kaubamärk erineb visuaalselt täielikult vaidlustaja kaubamärkidest ja seega on alusetud vaidlustaja väited, et taotleja kaubamärgi kasutamine oleks heade äritavadega vastuolus. Taotleja kaubamärgi ülesehitus järgib tavapäraselt toodete tähistamise praktikat – põhikaubamärk (Baltais) + toote liiki näitav sõna (Skyr). Taotleja osutab, et analoogne on ka kaubamärk „Farmi SKYR“ ja samamoodi tähistavad oma erinevaid tooteid ka teised piimatoodete tootjad (Valio maitsestatamata jogurt, Tere piim jne), aga ka nt liha- ja pagaritoodete tootjad (nt Maks&Moorits delikatesshakkliha, Rakvere viiner, Leibur Must leib). Taotleja leiab, et vaidlustaja seisukohtadega nõustumisel tekib absurdne olukord, kus isik, kes on registreerinud toote liiki näitavat sõna sisaldava kaubamärgi, saab takistada teistel isikutel registreerida täielikult erineva kujundusega kaubamärke, mis samuti sisaldavad seda toote liiki näitavat sõna.

Taotleja leiab, et Euroopa Kohtu praktikaga ei ole vastuolus Eesti kohtute seisukoht, et eristusvõimet mitteomava tähise suhtes ei saa ühelegi isikule olla tagatud õigus esitada kolmandate isikute vastu nõudeid kaubamärgiomanikuna. Eeltoodu ei tähendagi taotleja hinnangul automaatselt seda, et eristusvõimetu tähise sisaldumisel varasemas kaubamärgis võiks jätta märkide võrdluse tegemata ja segiajamise tõenäosusele hinnangu andmata, vaid see tähendab, et tuleb hinnata kaubamärkides sisalduvate komponentide eristusvõimet. Kui eristusvõime on madal või puudub, siis varasema kaubamärgi omaniku ainuõigus takistada hilisema kaubamärgi registreerimist ja kasutamist üksnes eristusvõimetu tähise alusel puudub või on ülimalt piiratud. Taotleja märgib, et eristusvõimetu või madala eristusvõimega tähise sisaldumisel kaubamärgis on vastaval elemendil segiajamise tõenäosuse hindamisel praktika kohaselt oluliselt väiksem roll, kui samas kaubamärgis sisalduval eristusvõimelisel elemendil. Seda eriti olukorras, kus nii eristusvõimeline kui eristusvõimetu element on kaubamärgis võrdselt domineerivad. Taotleja osutab, et käesoleval juhul sisalduvad tema kaubamärgis sõnalised

tähised Baltais ja Skyr. Taotleja hinnangul on sõnalisel tähisel Baltais suurem kaal kui tähisel Skyr ja seda põhjusel, et Skyr on toote liiki näitav tähis ning selle sõna positsioon ja suurus on võrdsed sõnaga Baltais. Seetõttu leiab taotleja, et domineerivaks tuleb pidada tähist Baltais või tuleb mõlemaid sõnu vaadelda vähemalt võrdselt domineerivana ja mingil juhul ei ole põhjendatud vaidlustaja seisukoht, et taotleja kaubamärgis on domineerivaks ainult sõna Skyr.

Taotleja märgib, et ta on selgitanud kaubamärkide erinevusi tervikuna, samas kui vaidlustaja on seevastu keskendunud üksnes sõnale Skyr ning selle kirjaviisile, jättes muud detailid põhjendamatuks kõrvale. Taotleja peab alusetuks vaidlustaja seisukohta, et ülejäänud elemendid nagu taotleja põhikaubamärk Baltais ja kujunduselemendid tuleb kaubamärkide võrdluses jätta tahaplaanile. Kujunduselemendid moodustavad üle poole taotleja kaubamärgist, mistõttu need ei saa jääda tarbijale märkamata. Sõna Baltais asub kohe sõna Skyr kohal, mistõttu ei ole taotleja hinnangul võimalik, et visuaalselt samas kohas paiknev tähis jääb tarbijale märkamata nagu väidab vaidlustaja. Mis puutub sõna Skyr kirjalikult mõlemas kaubamärgis, leiab taotleja, et see on tavaline – suur esitähed ja väikesed tähed. Seejuures ühelt poolt ei ole kaubamärkide kirjalikult täpselt samasugune, sest tähed on erineva kujundusega, ja teiselt poolt ei ole vaidlustaja kaubamärgis sõna Skyr kirjalikult midagi erilist ja tarbijale meelde jäävat, mis võiks põhjustada kaubamärkide segiajamist.

Taotleja leiab, et eeltoodust nähtuvalt on võrreldavad kaubamärgid selgelt erinevad ja tarbija teeb neil väga lihtsalt vahet. Kaubamärke tuleb võrrelda tervikutena, kuid vaidlustaja ei ole seda teinud, vaid on meelevaldselt järeldanud, et tegemist on sarnaste tähistega ainuüksi toote liiki näitava sõna Skyr tõttu. Kuna võrreldavad kaubamärgid ei ole tervikuna sarnased, puudub taotleja hinnangul ka kaubamärkide segiajamise tõenäosus ja seega vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Taotleja palub jätkuvalt jätta vaidlustusavaldus rahuldumata.

01.02.2018 alustas komisjon vaidlustusavalduse nr 1620 lõppmenetlust, teavitades sellest menetlusosalisi.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja kaubamärgi „Skyr Baltais + kuju“ (taotlus nr M201401200) registreerimine klassi 29 kaupade tähistamiseks on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

KaMS § 10 lg 1 p 2 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.

Käesolevas asjas vaidlustatud taotleja kaubamärgi „Skyr Baltais + kuju“ taotluse esitamise kuupäev on 10.11.2014. Nimetatud kaubamärgile vastandatud vaidlustaja Euroopa Liidu kaubamärgi „Skyr + kuju“ (reg nr 1174898) taotluse esitamise kuupäev on 06.06.2013. Seega on vaidlustaja kaubamärk taotleja kaubamärgist varasem vastavalt KaMS § 11 lg 1 p-le 6.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid (koos kaubamärkidega tähistatavate kaupadega) on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk

Taotleja kaubamärk



EUTM nr 1174898



taotlus nr M201401200

kl 29 – Milk and milk products (eesti k Piim ja piimatooted) kl 29 – Piim ja piimatooted; jogurt

Kuivõrd vaidlustaja on põhjendanud taotleja kaubamärgi registreerimise õigusvastasust eelkõige tulenevalt võrreldavates kaubamärkides kasutatud ühisest elemendist „Skyr“ ning menetlusosaliste vahel on vaidlus muu hulgas osutatud elemendi eristusvõime ning kaupade liigi ja omaduste näitamise küsimuses, peab komisjon esmalt vajalikuks analüüsida nimetatud elemendi eristusvõimet ja võimalikku kaupade liiki ja omadusi näitavust. Menetlusosaliste vahel puudub vaidlus selles, et sõnal „Skyr“ on tähendus islandi keeles, tähistades traditsioonilist Islandi toiduainet, nimelt teatavat jogurtisarnast toodet. Küll aga on menetlusosalised eri meelt küsimuses, kas sõnal „Skyr“ on tähendus ka Eesti turul ja Eesti tarbija jaoks, kusjuures vaidlustaja leiab, et keskmise Eesti tarbija jaoks nimetatud sõnal tähendust ei ole ja tegemist on Eesti keeleruumis eristusvõimelise tähisega, samas kui taotleja leiab, et „Skyr“ on piimatoodete osas eristusvõimetu ja kirjeldav tähis ka Eestis.

Komisjoni hinnangul on väljaspool kahtlust see, et tähise „Skyr“ näol on tegemist sõnaga, millel on tähendus, s.o „Skyr“ tähendab Islandi traditsioonilist jogurti- või toorjuustulaadset toodet. Seejuures nõustub komisjon taotlejaga, et sõnal „Skyr“ on tähendus ka Eesti tarbija jaoks ning tegemist ei ole tähisega, mille kaudu oleks tarbijal võimalik eristada ühe ettevõtja klassi 29 kaupu teise ettevõtja omadest. Komisjon leiab, et taotleja esitatud tõendid näitavad üheselt, et „Skyr“ on kasutusel piimatoodete liiginimetuseks ka Eesti keeleruumis. Seda kinnitavad taotleja seisukohtadele lisatud väljavõtted Eesti veebilehtedelt, milles räägitakse toiduainest skyr, samuti nähtub taotleja esitatud materjalidest, et toiduainet skyr käsitletakse ka toiduvalmistamist õpetavates Eesti õppeasutustes (vt taotleja lisatud väljavõtte Haapsalu Kutsehariduskeskuse kodulehelt). Komisjon märgib, et isegi kui kõik Eesti tarbijad ei peaks kohe olema teadlikud sõna skyr tähendusest, on selle sõnaga Eesti tarbijal võimalik kergesti kokku puutuda ning seda leida (nt interneti otsingumootorite vahendusel), kusjuures teabe otsimine sõna „skyr“ kohta viib selleni, et tarbija saab teada, et skyr on teatud liiki piimatoodet ja mitte üksnes vaidlustaja poolt kasutatav piimatoodete kaubamärk.

Komisjon juhib ka tähelepanu, et vastavalt kohtupraktikale ei ole tähise kirjeldavuse hindamisel vaja, et kaubamärgina registreeritavat tähist tegelikult kasutataks kaupade ja teenuste või nende omaduste kirjeldamiseks ning oluline on vaid see, et kasutatavat tähist võidakse kaupu või teenuseid kirjeldavana kasutada (Euroopa Kohtu otsus C-363/99, p 97). Sõna „Skyr“ puhul on aga oluline märkida, et nimetatud sõna käesoleval ajal juba on ka Eestis teiste ettevõtjate poolt kasutuses tooteliigile viitava tähisena, nt AS-i Farmi Piimatööstus toode „Farmi SKYR“ (vt <http://www.farmi.ee/tooted/skyr>). Seejuures on kaubamärk „Farmi SKYR + kuju“ Eestis ka registreeritud AS Farmi Piimatööstus nimele klassi 29 kaupade tähistamiseks (reg nr 54548). Komisjoni hinnangul näitab see, et sõna „skyr“ mitte ainult ei ole võimalik kasutada vastavale tooteliigile viitavana, vaid seda Eesti turul päriselt tehaksegi ning ettevõtjail on selleks reaalne huvi.

Komisjon nõustub eeltoodud asjaoludel taotlejaga, et tähise „Skyr“ näol on tegemist ka Eestis eristusvõimetu ja kirjeldava sõnaga, mis näitab klassi 29 kaupade liiki ja omadusi. Komisjon peab siinjuures oluliseks sedagi, et sõnale „skyr“ puudub eestikeelne tõlkevaste ning alternatiiv muu nimetuse näol, mida skyri tootvad või müüvad ettevõtjad saaksid üheselt mõistetavalt kasutada

vastava toote liigile viitamiseks. Komisjon leiab samamoodi taotlejaga, et seetõttu on hädavajalik teistel ettevõtjatel, kes soovivad skyri toota, kasutada tähist skyr toote liigile ja omadustele viitamiseks.

Kuna komisjon tuvastas, et tähis „Skyr“ on Eestis eristusvõimetu ja kaupu kirjeldav sõna, peab komisjon järgmiseks vajalikuks hinnata, kas sellele asjaolule vaatamata võivad tulenevalt sõna „Skyr“ esinemisest nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärgis olla võrreldavad kaubamärgid siiski eksitavalt/äravahetamiseni sarnased. Vaidlustaja on viidates Euroopa Kohtu praktikale kokkuvõtlikult leidnud, et isegi kui võrreldavate kaubamärkide ühine sõnaline element on üksnes kirjeldav, tuleb juhul, kui selline element on kaubamärkides domineeriva iseloomuga, lugeda tähised siiski äravahetamiseni sarnasteks. Komisjon sellise lähenemisega ei nõustu ning leiab, et Euroopa Kohtu praktikast midagi sellist ei tulene. Euroopa Kohtu praktikas on küll leitud, et isegi kui kaubamärgi sõnalist osa tuleks lugeda üksnes kirjeldavaks, ei välista see sellise osa domineerivuse möönmist vastandatud tähistes sarnasusele hinnangu andmisel (Euroopa Kohtu otsus C-182/14 P, p 34; C-388/10 P, p 65). Samuti on kohtupraktikas leitud, et lisaks olukorrale, kus varasem kaubamärk on suure eristusvõimega, ei ole välistatud, et äravahetamise tõenäosus esineb ka olukorras, kus varasema kaubamärgi eristusvõime on nõrk (Euroopa Kohtu otsus C-579/08 P, p 70; Euroopa Liidu Üldkohtu otsus T-123/14, p 50). Kohtupraktikast ei tulene aga, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosus esineb ka olukorras, kus varasema kaubamärgi või selle osa eristusvõime ei ole mitte lihtsalt nõrk, vaid puudub üldse, või et kui ei ole välistatud kaubamärgi kirjeldava sõnalise osa domineerivuse möönmine, siis sellisel juhul tuleb võrreldavad kaubamärgid kindlasti lugeda eksitavalt sarnasteks, kusjuures oluline justkui ei olekski, milline on võrreldavate kaubamärkide muudele elementidele ja seeläbi kaubamärkidest tekkivale üldisele kujutluspildile antav hinnang.

Komisjon leiab, et kohtupraktikas juhitakse eelkõige tähelepanu sellele, et kaubamärkide võrdlemisel ei ole õige eristusvõimetute, kirjeldavate vms elementide jätmine märkide analüüsis muude asjaolude kõrval tähelepanuta, mitte aga, et eristusvõimetutest, kirjeldavatest vms elementidest tuleneb igal juhul kaubamärkide äravahetamiseni tõenäosus, kui sellised elemendid on märkides domineerivad. Komisjon osutab siinkohal, et kohtupraktikas on leitud ka seda, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus (Euroopa Kohtu otsused C-342/97, p 24; C-251/95, p 24). Sellest järeldub, et ei saa sugugi väita, et võrreldavate kaubamärkide (domineerivate osade) eristusvõime ei ole tähtis või et see on muude asjaolude kõrval ebaolulisem.

Samuti on kohtupraktikas leitud, et kaubamärkide sarnasuse analüüs ei tohi seisneda pelgalt selles, et võetakse mitmest elemendist koosneva kaubamärgi üks element ja võrreldakse seda teise kaubamärgiga (Euroopa Kohtu otsus C-579/08 P, p 71). Vaidlustaja on käesoleval juhul nimetatud põhimõtte vastu eksinud, keskendudes vastandatud kaubamärkides vaid sõnalisele elemendile „Skyr“.

Komisjon möönab, et ka käesoleval juhul saab võrreldavates kaubamärkides sisalduvat sõna „Skyr“ pidada kaubamärkide domineerivaks elemendiks, s.t nimetatud sõna on kaubamärkides kujutatud suures kirjas ja kesksel kohal. Arvestades aga, et tegemist on eristusvõimetu ja kirjeldava sõnaga, mis annab informatsiooni üksnes klassi 29 kaupade liigi ja omaduste kohta, ei piisa sellise sõna domineerivusest komisjoni hinnangul käesoleval juhul selleks, et lugeda vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid äravahetamiseni sarnasteks.

Nagu ka vaidlustaja ise õigesti on osutanud, peab hinnang kaubamärkide äravahetamise tõenäosusele tuginema kaubamärkidest tekkivale üldisele kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente. Silmas on vaja pidada ka, et keskmine tarbija tajub reeglina kaubamärki tervikuna ja ei analüüsi eraldi märgi üksikuid komponente (Euroopa Kohtu otsus C-251/95, p-d 22, 23). Komisjon leiab, et käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide puhul on märkidest jääv üldine kujutluspilt erinev. Võrreldavates kaubamärkides võib sõna „Skyr“ pidada küll domineerivaks komponendiks, kuid arvestades selle komponendi eristusvõimetust, ei muuda see tõenäoliseks vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamist.

Komisjon märgib, et ei kaubamärgiseaduses ega kaubamärgiseaduse aluseks olevates Euroopa Liidu õigusaktides ole kaubamärgi domineerivaid elemente eraldi sisustatud või neile eritähendust antud.

Seega tuleb komisjoni hinnangul siin nagu ka kõigis muudes olukordades võrrelda kaubamärke tervikuna, reproduktsioonidel esitatud kujul, kus arvesse on võetud nii domineerivad kui ka kõik muud elemendid, samuti selliste elementide eristusvõime. Vastupidine lähenemine tooks kaasa olukorra, kus isik saaks registreeritavas kaubamärgis nähtavale, domineerivale kohale paigutada mitteeristuva elemendi, selle ümber lisada n-ö maskeeringuks eristavaid kujund- või muid elemente ning seeläbi sisuliselt omandada mitteeristuvale elemendile ainuõiguse, keelates järgmistel isikutel sama elemendi kasutamist nende kaubamärkides.

Asjaolu, et vaidlustaja on registreerinud eristusvõimetut ja kirjeldavat elementi sisaldava kaubamärgi enne teisi ettevõtjaid, ei anna vaidlustajale õigust keelata järgmistel ettevõtjatel sama elemendi kasutamist oma kaubamärkides. Seda kaasa arvatud juhul, kui järgmised ettevõtjad tahavad sellist kirjeldavat elementi kaupadele viitamisel kasutada samamoodi domineerival ja silmapaistval viisil. Sellist tegevust ei saa käsitleda heade äritavade mittejärgmisena. Komisjon märgib, et nagu ka taotleja õigesti välja on toonud, on piimatoodete valdkonnas tavapärane, et tootepakenditel kasutatakse eristusvõimelist sõnalist tähist koos toote liigile viitava/ kaupu kirjeldava sõnaga, nt TERE+Piim, ALMA+Hapukoor, FARMI+Jogurt. Seejuures on levinud, et liigile viitav tähis on sageli sama suures või suuremaski kirjas kui pakendil lisaks kasutatav tootja (eristusvõimeline) põhikaubamärk.

Kuna üksnes sõnast „Skyr“ tulenevalt ei saa komisjoni hinnangul vaidlustaja ja taotleja kaubamärke eksitavalt sarnasteks pidada, on järgmiseks vaja hinnata, kas märkide sarnasus võib tuleneda kaubamärkide muudest elementidest. Komisjon nõustub taotlejaga, et ka võrreldavate kaubamärkide muud elemendid ei anna alust käsitlemaks märke eksitavalt sarnastena. Olulisemate erinevustena võib välja tuua, et vaidlustaja kaubamärk on must-valge, samas kui taotleja kaubamärk on värviline. Taotleja kaubamärgis on kasutatud silmatorkavaid kujunduslikke elemente, mis vaidlustaja kaubamärgis puuduvad – kose kujutis kaubamärgis paremal ning Islandi geograafiline kujutis sõna „Skyr“ all. Komisjon ei nõustu seejuures vaidlustajaga, et nii Islandi geograafiline kujutis kui kose kujutis suurendavad taotleja kaubamärgi ja vaidlustaja kaubamärgi sarnasust semantilise kontseptsiooni poolest, kuivõrd ka vaidlustaja kaubamärk viitab Islandile, sisaldades muu hulgas sõnu „Original Icelandic“. Vaidlustajal ei ole ainuõigust Islandile viitavate elementide kasutamiseks kaubamärkides, samuti on komisjoni hinnangul ilmne, et Islandi kontseptsiooni kujutamise oma kaubamärgis ei ole taotleja mitte soovinud luua seoseid vaidlustajaga, vaid osutada tootele skyr kui traditsioonilisele Islandi piimatootele. Siinkohal ei pea komisjon asjassepuutuvaks ka vaidlustaja väidet, et taotleja näol on tegemist Läti ettevõtjaga, kes ei ole tõendanud, et ta üldse toodaks kaupa, mis annaks õigustuse tugineda tähise vaba kasutuse põhimõttele. Komisjon leiab, et taotleja Läti päritolu ei piira tema õigusi valmistada skyri vastavalt Islandi traditsioonidele/retseptidele ning isegi juhul, kui taotleja poolt tähisega „Skyr“ tähistatud toodang peakski olema selline, mis ei vasta n-ö õige skyri tunnustele, siis see võib olla juba muu vaidluse või menetluse teema, mis ei kuulu lahendamisele käesolevas vaidluses, kus küsimuse all on taotleja kaubamärgi sarnasus vaidlustaja kaubamärgiga.

Mis puudutab sõna „Skyr“ kirjalikult võrreldavates kaubamärkides, siis kuigi mõlemas kaubamärgis on „Skyr“ kujutatud esisuurtähega, millele järgnevad kirjatähed, nõustub komisjon taotlejaga, et selline kirjaviis on tavaline ega ole seostatav üksnes vaidlustajaga. Pealegi ei ole tähtede font/disain, milles sõna „Skyr“ kujutatud on, võrreldavates kaubamärkides identne. Lisaks sisaldab taotleja kaubamärk sinise ja punasega taustal ka sõnalist elementi „Baltais“, mida ei sisalda vaidlustaja kaubamärk. Nimetatud element on vaid pisut väiksemas kirjas kui sõna „Skyr“ ning paiknedes sõna „Skyr“ kohal, on see taotleja kaubamärgis nii visuaalselt kui foneetiliselt esimesena tajutav. Komisjoni hinnangul ei ole sõna „Baltais“ seetõttu taotleja kaubamärgis mitte vähem domineeriv element sõnaga „Skyr“ võrreldes.

Komisjon leiab neil asjaoludel, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid on tervikuna ja üldmuljelt selgelt erinevad. Seega vaatamata taotleja kaubamärgiga „Skyr Baltais + kuju“ hõlmatud klassi 29 kaupade identsusele vaidlustaja „Skyr + kuju“ kaubamärgiga hõlmatud klassi 29 kaupadega ei ole märkide erinevusest tulenevalt komisjoni hinnangul tõenäoline võrreldavate kaubamärkide äravahetamine või

assotsieerumine. Taotleja kaubamärgi „Skyr Baltais + kuju“ registreerimine ei ole seetõttu vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

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

S. Sulsenberg

T. Kalmet

H.-K. Lahek