

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
**TÖÖSTUSOMANDI**  
**APELLATSIOONIKOMISJON**

---

**OTSUS nr 710-o**

Tallinnas, 27. juunil 2007. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Edith Sassian ning Kerli Tuuts, vaatas kirjalikus menetluses läbi Itaalia äriühingu Ferrero S.p.A. (Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, IT) vaidlustusavalduse kaubamärgi „NATAELLO” (taotlus nr M200201311) registreerimise vastu klassis 30.

**Asjaolud ja menetluse käik**

01.09.2003 esitas Itaalia äriühing Ferrero S.p.A. (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Villu Pavelts) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „NATAELLO” (taotlus nr M200201311) registreerimine klassis 30 OÜ Espais (Algi 55-18, 10620 Tallinn) nimele. Vaidlustusavaldus võeti apellatsioonikomisjonis menetluse numbriga 710 all.

Ferrero S.p.A. (edaspidi nimetatud ka „vaidlustaja”) leiab, et kaubamärgi „NATAELLO” registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) § 8 lg 1 p-ga 2. Vaidlustajale kuulub varasem kaubamärk „NUTELLA” (reg nr 07846), mis on kaitstud klassis 30 identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks. Vaidlustaja peab kaubamärke „NATAELLO” ja „NUTELLA” äravahetamiseni sarnasteks ja/või assotsieerivateks ning seda nii märkide visuaalsel kui foneetilisel tajumisel. Suur osa mõlema märgi tähtedest on identse asetusega, identne on sõnade esimene („N”) ja kolmas täht („T”) ning viimasele tähele eelnev lõpuosa („-ELL”). Sõnad on ligilähedase pikkusega, s.o kaubamärgid sisaldavad vastavalt 8 ja 7 tähte. Mõningane erinevus märkide alg- ja lõpuosades ei pääse üldmulje seisukohalt esile ega välista sarnaste assotsiatsioonide tekkimist. Lõpuosa „-ELL”, kaashäälikute sarnane asetuse, identne algustäht ja kolmas täht ning sõnade ligilähedane pikkus ja silpide võrdne arv muudab märgid ka foneetiliselt äravahetamiseni sarnasteks/assotsieerivateks – sõnade hääldamisel on raske tajuda nendes sisalduvaid erinevusi. Eristamist raskendab ka sõnade lõpuhäälikute („A” versus „O”) sarnasus. Kaubamärkidel puudub erinevus ka semantiliselt arvestades, kuna tegemist on sarnase ülesehitusega tehissõnadega. Vaidlustaja märgib, et kaubamärgiga „NUTELLA” tähistatavaid tooteid (eelkõige erinevaid magusaid märkeid) on Eestis turustatud juba aastaid ning neile on tehtud laialdast reklaami, mistõttu on alust järeldada, et tegemist on Eestis tuntud tähisega. Lisaks registreeringule nr 07846 kuulub vaidlustajale ka muid sõna „NUTELLA” sisaldavaid kaubamärke. On tõenäoline, et tarbijal, kes näeb äravahetamiseni sarnast kaubamärki „NATAELLO”, tekivad assotsiatsioonid kaubamärgiga „NUTELLA” ja selle omanikuga, kuivõrd on üldteada seisukoht, et tuntud kaubamärgi puhul on sellised assotsiatsioonid kergemad tekkima. On tõenäoline, et märke kõrvuti analüüsides tajub tarbija neid erinevatena, kuid ei või jätta arvestamata asjaoluga, et tulenevalt sõnade ulatuslikust kokkulangevusest võivad märgid siiski assotsieeruda. Lisaks on klassi 30 kaubad ka igapäevased tarbekaubad, mille ostmist pikalt ja põhjalikult ei kaaluta. Kuna tarbijad igapäevases turusituatsioonis kaubamärke tavaliselt üheaegselt ei näe, on assotsieeruvuse oht veelgi suurem. Selline olukord on halb nii tarbijale, kes võib saada tegelikult mitte soovitud kaupa, kui ka vaidlustajale, kelle toodete ja kaubamärkide mainet võidakse rikkuda või ära kasutada. Kuna vaidlustaja ei ole andnud OÜ-le Espais luba kaubamärgi „NATAELLO” registreerimiseks, on nimetatud kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja palub

---

Adress:  
Harju 11  
15072

Telefon:  
6 256 490  
e-mail: toak@mkm.ee

Faks:  
6 313 660

apellatsioonikomisjonil Patendiameti otsus kaubamärgi „NATAELLO” registreerimise kohta klassis 30 tühistada ning teha Patendiametile ettepanek vastu võtta uus otsus.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtted Eesti Kaubamärgilehest ja Patendiameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustusavalduses osundatud kaubamärkide kohta, samuti Tallinna Halduskohtu 06.05.2003 otsus nr 3-606/2003, milles muuhulgas on käsitletud assotsieeruvuse mõistet.

Oma 09.10.2006 lõplikes seisukohtades jäi vaidlustaja kõigi vaidlustusavalduses väljendatud seisukohtade ning esitatud nõude juurde.

OÜ Espais ei ole reageerinud apellatsioonikomisjoni ettepanekutele omapoolsete seisukohtade esitamiseks vaidlustusavalduse kohta.

### **Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus**

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.

Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk, mille osas Patendiamet tegi registreerimise otsuse 22.05.2003. Alates 01.05.2004 kehtiva KaMS § 72 lg 5 kohaselt kohaldatakse enne 2004. aasta 1. maid tehtud Patendiameti otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist.

Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 2 sätestas, et kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Vaidlustatud kaubamärgi „NATAELLO” (taotlus nr M200201311) taotluse esitamise kuupäev on 03.09.2002. Vastandatud kaubamärgi „NUTELLA” (reg nr 07846) taotluse esitamise kuupäev on 31.03.1993. Seega on vaidlustajale kuuluv kaubamärk OÜ Espais kaubamärgist varasem.

OÜ Espais kaubamärgitaotlusega nr M200201311 on hõlmatud muuhulgas klassi 30 kaubad *„kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää”*. Nimetatud kaubad on samaliigilised ning osaliselt identsed vaidlustaja kaubamärgi nr 07846 klassi 30 kaupadega *„kohv, sigurikohv, kohviessentsid ja -ekstraktid, sigur ja sigurisevad kohviasendajatena, kakao, tee, suhkur, riis, tapiokk, teraviljajahu ja -jahutooted, leib, kuivikud, küpsised, koogid, raviomadusteta jahust ja suhkrust kondiitritooted, koorejäätis ja sellest valmistatud tooted, veejäätis, mesi, siirup, sool ja pärm, käärituspulber, sinep, pipar, äädikas, kastmed, vürtsid (v. a. linnuliha), jää, joogipastad, kakao, šokolaadipasta ja -glasuur, pralinee, šokolaadist jõuluehted ja šokolaadiümbrikud”*.

Apellatsioonikomisjon leiab, et arvestades kaubamärkide „NATAELLO” ja „NUTELLA” sarnasusi ning vaatlusaluste kaupade samaliigilisust ja ka identsust paljude kaupade osas, eksisteerib kaubamärkide assotsieeruvuse tõenäosus. Apellatsioonikomisjon jagab vaidlustaja seisukohta, et situatsioonis, kus on võimalik vaadelda kaubamärke kõrvuti, tajuks tarbija tõenäoliselt küll nende erinevusi, kuid sellele vaatamata märgid assotsieeruksid. Iseäranis suur on assotsieeruvuse tõenäosus märkide visuaalsel ja foneetilisel tajumisel. Sõnad „NATAELLO” ja „NUTELLA” on ligilähedase pikkusega, kusjuures suur osa tähtedest on identse asetusega, identne on sõnade esimene täht „N” ja kolmas täht „T” ning viimasele

tähele eelnev lõpuosa „-ELL”. Nimetatud asjaolud, aga samuti võrreldavate sõnade lõpuhäälikute (vastavalt „A” ja „O”) sarnasus tingib ka kaubamärkide foneetilise assotsieeruvuse. Lisaks on võrreldavate sõnade puhul tegemist tehissõnadega ehk tähendust mitteomavate sõnadega, mistõttu ei ole ka võimalik assotsiatsioonide tekkimist välistada hinnates tähiseid semantilisest aspektist. Arvestada tuleb sedagi, et kuna „NUTELLA” tooteid on Eestis pikka aega turustatud ja reklaamitud, on seda tõenäolisem, et tarbijal kaubamärki „NATAELLO” nähes võivad tekkida assotsiatsioonid juba varasemast ajast tuntud kaubamärgiga. Silmas tuleb pidada ka seda, et tarbija turusituatsioonis enamasti ei saa vaadelda kaubamärke samaaegselt kõrvuti ning et tarbijad kaupu valides üldjuhul ei teostagi kaubamärkide põhjalikku võrdlusanalüüsi. Hinnates võrreldavate tähistega tähistatavate kaupade olemust, märgib apellatsioonikomisjon, et klassis 30 sisalduvate kaupade näol ei ole tegemist kaupadega, mille valikul tarbija ilmselgelt suuremat tähelepanelikkust ilmutab. Antud juhul on tegemist kaupadega, mille puhul tarbija tähelepanu valikuid tehes on suhteliselt madal ning seega ka assotsiatsioonide tekkimise võimalus suurem.

Nagu Ferrero S.p.A. on kinnitanud, ei ole ta andnud OÜ-le Espais kirjalikku luba kaubamärgi „NATAELLO” registreerimiseks klassis 30. Neil asjaoludel apellatsioonikomisjon nõustub, et kaubamärgi „NATAELLO” registreerimine klassis 30 on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 2.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, kuni 30.04.2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 p-st 2 ja alates 01.05.2004 kehtiva KaMS § 41 lg-st 3, apellatsioonikomisjon

#### **o t s u s t a s:**

**rahuldada vaidlustusavaldus ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „NATAELLO” (taotlus nr M200201311) registreerimise kohta klassis 30 OÜ Espais nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakotusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni 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.

Kui kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

E. Sassian

K. Tults