

**OTSUS nr 933-o**

Tallinnas 30. juunil 2009.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Tanel Kalmet ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku SARA LEE/DE N.V (Vleutensevaart 100, Utrecht NL-3532 AD NL), keda esindab patendivolinik Villu Pavelts, vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi TAZZA D'ORO + kuju (taotluse nr M200401408) klassis 30 füüsilise isiku Massimiliano Fiocchetto (Roma IT) nimele registreerimise otsuse tühistamiseks.

**I Asjaolud ja menetluse käik**

1. Vaidlustusavaldusele lisatud Eesti Kaubamärgilehe 10/2005 väljavõtte ja Patendiameti 15. augusti 2005 otsuse nr 7/M200401408 kohaselt on Patendiamet registreerinud rahvusvahelise kaubamärgi TAZZA D'ORO + kuju (taotluse nr M200401408) füüsilise isiku Massimiliano Fiocchetto (edaspidi taotleja) nimele järgmisel kujul:



2. Kaubamärk on registreeritud klassis 30 nimetatud kaupade suhtes järgmiselt:  
*Klass 30: kohv, tee, kakao, riis, suhkur; kohvi aseained, nimelt sigur, okra.*
3. Kaubamärgi registreerimise teade avaldati Eesti Kaubamärgilehes 10/2005.
4. 5. detsembril 2005 esitas välismaine juriidiline isik SARA LEE/DE N.V (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavalduse kaubamärgi TAZZA D'ORO + kuju registreerimise otsuse tühistamiseks. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 09.12.2005 ja eelmenetlejaks määrati Priit Lello.

**Vaidlustaja põhiseisukohad**

5. Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärk TAZZA D'ORO + kuju on äravahetamiseni sarnane vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga PIAZZA D'ORO. Kaubamärgi TAZZA D'ORO + kuju taotluse esitamise kuupäev on 1. mai 2005, vaidlustusavalduse esitajale kuuluva kaubamärgi PIAZZA D'ORO märkimise kuupäev 24. jaanuar 2003. Seega on vaidlustaja kaubamärk varasem tähis KaMS § 11 mõistes.

6. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi TAZZA D'ORO + kuju registreerimise otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 sätestatuga.
7. Vaidlustatud kaubamärk TAZZA D'ORO sisaldab nii kujunduslikku kui ka sõnalist osa. Kaubamärgi kujunduslik osa koosneb tavapärasest, minimiseeritud tassi kujutisest ja selle all paiknevast jämedast joonest. Kujundusliku osa all paikneb kaubamärgi sõnaline osa, mis on kirjutatud suurtes, selgesti loetavates trükitähtedes. Ei ole kahtlust selles, et vaidlustatava kaubamärgi sõnaline osa on tarbijale kohe esmapilgul selgesti tajutav ning kuna just nimetatud kaubamärgielement identifitseerib tarbijatele vaidlustatava kaubamärgi moodustab see eristusvõime seisukohalt seega nimetatud tähise domineerivaima elemendi.
8. Nii vaidlustatava kaubamärgi TAZZA D'ORO + kuju sõnaline osa, kui ka vastandatav kaubamärk PIAZZA D'ORO, koosnevad kahest sõnast. Mõlema kaubamärgi sõnalised osad on väga sarnase pikkusega, sisaldades kokku vastavalt, kas 9-t või 10-t tähte. Nimetatud tähtede arvust 8 kangevad mõlemal kaubamärgil kokku, kusjuures identsed on ka tähtede paigutused. Mõlema kaubamärgi esimesed sõnad lõpevad tähtedekombinatsiooniga –AZZA ning mõlema kaubamärgi teine sõna on D'ORO. Seega langevad vaidlustatav kaubamärk TAZZA D'ORO + kuju 80% ulatuses kokku vastandatava varasema kaubamärgiga. Kaubamärkide kirjeldatud ühisosa on Eesti keeles ebatavaline (so tähtedekombinatsioonis –AZZA kasutatakse kahte Z tähte ning sõnas D'ORO ülakoma) ega jää seetõttu tarbijatele märkamata. Sellest tulenevalt on vastandatavate kaubamärkide erinevused tähiste esimeste sõnade algusosades suhteliselt vähese tähtsusega.
9. Foneetiliselt koosnevad mõlemad vastandatavad kaubamärgid kahest selgesti eristatavast sõnast, kusjuures nii mõlema kaubamärgi sõnaliste osade silpide arv kui ka sõnarõhkude paigutus on identsed.
10. Võrreldavate tähiste näol ei ole tegemist eestikeelsete kaubamärkidega. Vaadeldavad kaubamärgid ei ole esitatud ka mõnes teises, Eestis laialdasemalt tuntud keeles. Seetõttu ei mõista Eesti keskmine tarbija vastandatavate tähiste tähendust ning tarbija jaoks on sisuliselt tegemist väljamõeldud kaubamärkidega.
11. Käesolevas asjas vaidlustavat kaubamärki TAZZA D'ORO + kuju taotletakse selliste klassi 30 kuuluvate kaupade tähistamiseks, mis sisalduvad täielikult vastandatava kaubamärgi PIAZZA D'ORO kaupade loetelus. Seega langevad vastandatavate kaubamärkide kaupade loetelud kokku, so võrreldavad kaubad on identsed. Toodust nähtuvalt on kaubamärkide TAZZA D'ORO + kuju ja PIAZZA D'ORO äravahetamise, sealhulgas assotsieerumise tõenäosus oluliselt suurem, kui see oleks vaid samaliigiliste kaupade ja/või teenuste puhul. Lisaks eeltoodule tuleb arvestada, et keskmisel tarbijal on harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult. Kuna vaidlustatav kaubamärk TAZZA D'ORO + kuju langeb olulises osas kokku vastandatava kaubamärgiga PIAZZA D'ORO, eksisteerib käesolevas asjas reaalne oht, et tarbijad võivad nimetatud kaubamärkidega tähistatud tooted omavahel ära vahetada või neid omavahel seostada.
12. Vaidlustaja viitab täiendavalt ka tähistega identsete kaubamärkide vahel Euroopa Ühenduse Siseturu Ühtlustamise Ametis peetud kaubamärgivaidlusele. Vaadeldavas asjas vaidlustati Beneluxi kaubamärgi nr 503449 PIAZZA D'ORO alusel CTM taotlus nr 856716 TAZZA D'ORO + kuju. OHIM vaidlustusavalduste osakond tegi nimetatud asjas 29. novembril 2001 otsuse nr 2840/2001, leides, et vastandatud kaubamärkide puhul on domineerivaimateks kaubamärgielementideks nende sõnalised osad ning tulenevalt sõnaliste osade visuaalsetest ja foneetilistest sarnasustest, on tõenäoline nimetatud kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt.

13. Arvestades kõiki eelpool kirjeldatud asjaolusid, sealhulgas ka vastandatavate kaubamärkide kaupade identsust ning lähtudes ülalviidatud kaubamärgiõiguse üldtunnustatud põhimõtetest, on selge, et tõenäoline kaubamärkide TAZZA D'ORO + kuju ja PIAZZA D'ORO äravahetamine ning nende assotsieerumine tarbijate poolt. Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus tagada Eestis õiguskaitse kaubamärgile TAZZA D'ORO + kuju klassis 30.
14. Vaidlustusavaldusele on lisatud järgmised dokumendid:
- väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 10/2005 kaubamärgi TAZZA D'ORO + kuju avaldamise kohta;
  - väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist rahvusvahelise kaubamärgi PIAZZA D'ORO registreerimise kohta (väljavõte seisuga 2. detsember. 2005);
  - koopia OHIM-i vaidlustusavalduste osakonna 29. novembri. 2001 otsusest nr 2840/2001;
  - koopia OHIM-i neljanda apellatsioonikoja 16. jaanuari. 2004 otsusest asja nr R 196/2002-4;
  - vaidlustusavalduse esindaja volikiri;
  - maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta.

### **Taotleja põhiseisukohad**

15. Vastavalt Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimääruse § 15 lg-le 1 edastas apellatsioonikomisjon 9. detsembril 2005 vaidlustusavalduse nr 933 ära kirja taotleja esindajale tehes ettepaneku esitada oma kirjalikud seisukohad vaidlustusavaldusele hiljemalt 13. märtsiks 2006.
16. 3. märtsil 2009 edastas apellatsioonikomisjon taotlejale vaidlustaja lõplikud seisukohad.
17. Vaidlustusavalduse läbivaatamise käigus ei ole taotleja oma seisukohti vaidlustusavaldusele ja vaidlustaja lõplikele seisukohtadele esitanud ega vaidlustusavaldusele vastu vaielnud.

### **Vaidlustaja lõplikud seisukohad**

18. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 6. aprillil 2009 jäädes täielikult vaidlustusavalduses esitatu juurde paludes vaidlustusavalduse rahuldada.

## **II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus**

19. Apellatsioonikomisjon, analüüsinud vaidlustaja seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.
20. Vaidlustusavalduse kohaselt on kaubamärgile TAZZA D'ORO õiguskaitse andmine vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.
21. Patendiameti kaubamärkide andmebaasist nähtuvalt on vaidlustaja rahvusvahelise kaubamärgi PIAZZA D'ORO omanik, mille hilisema märkimise kuupäev on 24.

jaanuar 2003. Taotleja kaubamärgi TAZZA D'ORO registreerimise taotlus on esitatud 1. mail 2004. Seega on vaidlustaja kaubamärk varasem KaMS § 11 alusel.

22. KaMS § 12 lg 2 p 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes määratakse registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga. Vastandatud kaubamärgid on registreeritud klassis 30 nimetatud toodete suhtes. Mõlema kaubamärgi õiguskaitse hõlmab selliseid tooteid, nagu kohv, tee, kakao, riis suhkur ja kohvi aseained. Sellest tulenevalt tähistatakse kaubamärkidega identseid kaupu.
23. Kaubamärkide sarnasuse hindamise põhimõttest lähtuvalt võrreldakse kaubamärke tavaliselt üldmulje järgi, arvestades, et domineerivaks on esmamulje, sealjuures olulised ei ole mitte detailisel võrdlemisel tuvastatavad erinevused, vaid märkide ühised elemendid, mis tekitavad omavahelisi assotsiatsioone ning võivad mõjutada tarbija taju ja järelikult ka valikut.
24. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt asjaomaste tähiste visuaalse, kontseptuaalse ning foneetilise sarnasuse osas peab äravahetamise sarnasuse, sh assotsieerumise tõenäosuse igakülgne hindamine rajanema üldmuljele, võttes eelkõige arvesse kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid elemente.
25. Vastavalt KaMS § 12 lg 1 punktile 2 on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Vastandatud kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

**PIAZZA D'ORO**

(varasem kaubamärk)



(hilisem kaubamärk)

26. Varasem kaubamärk on sõnaline tähis, hilisema kaubamärgi juurde kuulub ka kujutiselement. Võrreldes tähiseid visuaalsest küljest ilmneb, et vaidlustaja kaubamärk koosneb kahest trükitähtedega kujutatud sõnast „PIAZZA“ ja „D'ORO“. Hilisem kaubamärk koosneb selle ülaosas asetsevast kohvitassi kujutisest, mis on eraldatud selle all olevast sõnalisest osas tumeda joonega. Viimast võib vaadelda ka kui alustassi. Sõnaline osa koosneb kahest sõnast „TAZZA“ ja „D'ORO“, mis on kujutatud tumedas trükis (boldis). Hilisema kaubamärgi juures kasutatud kohvitassi kujutis on lihtne, ilma eriliste stiliseeritud elementideta. Kohvitassi kujutise kasutamine kohvi, tee ja neile lähedaste mittealkohoolsete jookide tähistamisel on praktikas laialt levinud ning tavapärane. Seetõttu puudub apellatsioonikomisjoni hinnangul kaubamärgi kujutiselemendil originaalsus ning see on madala eristusvõimega.
27. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et sõnaline osa on eristavam, kui kujutisosa, seda eriti siis, kui kujutiselement on nõrga eristusvõimega. Sellest tulenevalt asub apellatsioonikomisjon seisukohale, et hilisema kaubamärgi domineerivamaks elemendiks, millele koondub tarbija tähelepanu, on sõnaline osa „TAZZA D'ORO“. Mõlemad kaubamärgid koosnevad kahest sarnase pikkusega sõnast. Varasemal kaubamärgil on kümme tähte, hilisemal üheksa. Sõnad D'ORO on kaubamärkidel

identsed. Mõlema kaubamärgi sõnad on kujutatud ka identses kirjastiilis (suurtähtedega). Kaubamärkide domineerivad elemendid erinevad varasema kaubamärgi alguses olevate tähtede „PI“ ja hilisema kaubamärgi tähe „T“ poolest. Kaubamärkide võrdlusest järeldub, et tähiste domineerivad elemendid on väga sarnased, sõnad on suures osas identsed. Kuigi kaubamärkide sõnade alguses sisaldub kahetäheline erinevus, mis ei pruugi jääda tarbijale täiesti tähelepanuta, ei ole see siiski nii oluline, et muudaks kaubamärkide domineerivad osad üldmuljelt piisavalt eristavaks. Kaubamärkide domineerivate elementide suur sarnasus, muudab tähised visuaalselt sarnasteks.

28. Nõustuda tuleb vaidlustajaga, et foneetiliselt koosnevad mõlemad vastandatud kaubamärgid kahest selgesti eristatavast sõnast. Varasema kaubamärgi esimesel sõnal on kolm silpi [Pi-AZ-ZA], hilisem tähis koosneb kahest silbist [TAZ-ZA]. Eesti keskmine tarbija hääldab neid sõnu eesti kirjakeele reeglite järgi, mis tähendab, et mõlema kaubamärgi puhul on sõnade rõhk esimesel „a“ tähel, mis teeb tähiste häälduse sarnaseks. Samasugune hääldus on kaubamärkidel ka itaalia keeles. Arvestades kaubamärkide esimese sõna suurt sarnasust ja teise sõna identsust, on kaubamärgid foneetiliselt sarnased.
29. Eelnevalt sai tõdetud, et kaubamärkides kasutatavad sõnad pärinevad itaalia keelest. Itaalia keel ei ole Eestis laialt levinud, mistõttu Eesti keskmise tarbija jaoks on sõnade itaaliakeelne tähendus (vastavalt 'kuldne tass' ja 'kuldne plats') teadmata ning need ei pruugi tekitada mingisuguseid konkreetseid seoseid. Hilisemat kaubamärki ei muuda eristusvõimelisemaks ka selles kasutatud tassi kujutis, kuna see iseloomustab vaidlusaluse kaubamärgiga tähistatavaid tooteid ega erista kontseptuaalselt ühe tootja kaupu teiste tootjate samaliigilistest toodetest. Sellest tulenevalt on põhjendatud vaidlustaja seisukoht, et vastandatud kaubamärgid TAZZA D'ORO + kuju ja PIAZZA D'ORO ei ole Eesti tarbijate poolt teineteisest taotletavate kaupade osas kontseptuaalselt eristatavad.
30. Hinnates kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust, sh assotsieeruvust, tuleb märkida, et apellatsioonikomisjon tuvastas kaubamärkide visuaalse ja foneetilise sarnasuse. Kaubamärkide domineerivad elementide erinevused on minimaalsed. Hilisem kaubamärk koosneb ka kujutiselemendist, kuid selle eristusvõime on nõrk. Vastandatud kaubamärkidest lähtuva tervikmulje põhjal tajub tarbija pigem nende sarnasusi, mis võivad sellisena jääda meelde ka tarbija mälus ja olla toodete valikul nende päritolu määratlemise aluseks. Kaubamärkide minimaalseid erinevusi vähendab kaubamärkidega tähistavate toodete identsus. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikuses seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi. Vastandatud kaubamärkidega tähistavate toodete identsus suurendab kaubamärkide sarnasust veelgi. Kõike eelnevat arvesse võttes leiab apellatsioonikomisjon, et tulenevalt kaubamärkide sarnasusest ja kaubamärkidega tähistatud toodete ja sihtgrupi identsusest (kelleks on Eesti keskmine tarbija), on antud juhul võimalik, et tarbija vahetab kaubamärgid omavahel ära ning tähised on otseselt assotsieeruvad. Apellatsioonikomisjon võtab otsuse tegemisel ühtlasi arvesse, et taotleja ei ole apellatsioonimenetluses oma seisukohti esitanud ega vaidlustusavalduse vastu vaieldnud.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 ja KaMS 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 2, apellatsioonikomisjon,

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

**rahuldada vaidlustusavaldus ja tühistada Patendiameti 15. augusti 2005 otsus nr 7/M200401408 kaubamärgi TAZZA D'ORO + kuju (taotluse nr M200401408) registreerimise kohta klassis 30 Massimiliano Fiocchetto (, Roma, Italy) nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses tuvastatud asjaolusid arvestades.**

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

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

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

P. Lello

T. Kalmet

R. Laaneots