

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 982-o**

Tallinnas, 25. aprillil 2007. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Harri- Koit Lahek ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku FERRERO S.p.A, aadressiga Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051, Alba, Cuneo, IT vaidlustusavalduse kaubamärgi Nutymax + kuju (rahvusvaheline registreering nr 849891) registreerimise kohta klassis 30 VIZYON CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, 2. Organize Sanayi Bolgesi Dogu 3., Cad. No: 6, GAZIANTEP TR nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) laekus 01.04.2006 vaidlustusavaldus välismaiselt juriidiliselt isikult FERRERO S.p.A, aadressiga Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051, Alba, Cuneo, IT (edaspidi vaidlustaja), keda esindab patendivolinik Villu Pavelts, OÜ Lasvet, PK 3136, 10505 Tallinn. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 982 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti otsus Nutymax + kuju (rahvusvaheline registreering nr 849891) registreerimise kohta klassis 30 VIZYON CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI (edaspidi taotleja) nimele. Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse tühistamist KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel. Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri; väljavõte Eesti Kaubamärgilehest vaidlustatud tähise registreerimise kohta; ärakiri vaidlustaja kaubamärgi registreeringust nr 33441 ja nr 001410166.

01.02.2006.a. avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 2/2006 teade Patendiameti otsuse kohta registreerida taotleja rahvusvaheline kaubamärk Nutymax + kuju (rahvusvaheline registreering nr 849891) registreerimise kohta klassis 30 järgmiste kaupade osas: *Wafers with hazelnut and cream covered with chocolate* (šokolaadiga kaetud vahvlid sarapuupähklitega ja kreemiga).

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi Nutymax + kuju registreerimine Eestis klassis 30 loetletud kaupade suhtes on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 alltoodud põhjustel:

Vaidlustajale kuuluvad klassis 30 muuhulgas kaks varasemat kujunduslikku kaubamärki - Eestis registreeritud kaubamärk nr 33441 ja Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 0014100166.

Käesolevas asjas vastandatavaid, varasemaid kaubamärke iseloomustab kohe esmapilgul see, et tegemist on stiliseeritud piltidega kahest paralleelselt asetsevast šokolaadibatoonist, millest paremal on kujutatud nii pooleks lõigatud sarapuupähkel koos roheline lehega kui ka selle taga hele nõu valge piimaga. Nimetatud terviklahendus on kaitstud nii etiketi koosseisus (Eesti siseriiklik kaubamärk) kui ka eraldiseisvalt (Euroopa Ühenduse kaubamärk), moodustades seega kaheldamatult varasemate kaubamärkide eristusvõimelise ja domineeriva kaubamärgilemendi.

Vaidlustatud kaubamärk sisaldab kirjeldatule väga sarnast kujutist kahest stiliseeritud šokolaadibatoonist, millest paremal on kujutatud nii pooleks lõigatud sarapuupähklid koos roheliste lehtedega kui nende taga ka hele piimaklaas.

Kaubamärgi reproduktsioonide võrdlusest on näha, et vaidlustatud tähise kujundus sisuliselt kordab varasemate kaubamärkide iseseisva eristusvõimega kujunduslikku terviklahendust. Kõikide tähiste puhul paiknevad šokolaadibatoonid teineteisega paralleelselt, olles kujutatud perspektiiviga vasakult diagonaalis üles, paremale. Šokolaadibatoonide kujutised on võrreldavatel tähistel väga sarnased, koosnedes sektsioonidest, üle mille on risti kantud teist värvi šokolaadist või mõnest muust magusainest jooned. Ka on kõikidel vastandatavatel tähistel parempoolse šokolaadibatooni ots samamoodi ära lõigatud nii, et nähtavale on ilmunud batooni kreemjas sisu. Lisaks sellele paiknevad kõikide võrreldavate<sup>1</sup> tähiste puhul šokolaadibatoonidest paremal pooleks lõigatud, pruuni värvi sarapuupähklid koos roheliste lehtedega ning pätklite taga hele anum piimaga.

Kirjeldatud kujunduslik kompositsioon on paigutatud ka võrreldavate terviktähiste kontekstis samamoodi. Nii varasema Eesti siseriikliku kaubamärgi kui ka vaidlustatud tähise puhul paikneb see kaubamärgi paremas osas, kusjuures sellest allapoole jääb stiliseeritud kujutis lainetest, mis kulgeb mõlema tähise puhul üle kogu kaubamärgi.

Vaidlustatud kaubamärk kordab visuaalselt suures ulatuses varasemate kaubamärkide eristusvõime aspektist olulisi kujundusdetalle nende eriomases paigutuses. Seega on võrreldavate kaubamärkide kujundused teineteisega visuaalselt sedavõrd sarnased, et eksisteerib oht, et tarbijad vahetavad need tähised reaalses turusituatsioonis omavahel ära ja seostavad nimetatud kaubamärkidega tähistatud toodete tootjaid omavahel.

Lisaks eeltoodule on vaidlustatav tähis kontseptuaalselt vastandatavate kaubamärkidega identne. Nii varasematel kaubamärkidel kui ka vaidlustataval tähisel on ühtemoodi kujutatud šokolaadibatoone, pätkleid ja piima aga samuti ka šokolaadilaineid. Seega on tarbijatel nimetatud kaubamärkidest tekkivad mõttelised kujutuspildid samasugused. See soodustab omakorda veelgi võrreldavate kaubamärkide äravahetamist, sealhulgas nende assotsieerumist tarbijate poolt.

Kuna varasemad kaubamärgid sõnalist elementi ei sisalda, ei ole neid võimalik välja hääldada ega seega ka vaidlustatud kaubamärgiga foneetiliselt võrrelda.

Teise aspektina kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvestada ka Euroopa Kohtu poolt korduvalt rakendatud printsiipi, mille kohaselt on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses sellisel, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi (vt. ka Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, punkt 17). Käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide kaupade loetelud klassis 30 kattuvad. Seetõttu tuleb pidada nimetatud kaubamärkide äravahetamise riski märgatavalt kõrgemaks kui see oleks vaid samaliigiliste kaupade puhul.

Lisaks eeltoodule tuleb arvestada ka sellega, et keskmisel tarbijal on harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult. Tarbijate võrdlus kaubamärkide osas tugineb üldjuhul neile meelde jäänud ebatäielikele kujutuspiltidele varem nähtud kaubamärkidest. Ka sõltub tarbijate tähelepanelikkuse aste tähistatavate toodete kategooriast (vt. Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97: LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 26). Klassi 30 kuuluvad maiustused on igapäevased toidukaubad, mis on teiste toidukaupadega võrreldes

odavad ning mida tarbijad saavad ise lehtidelt valida. Selliste kaupade puhul ei saa tarbijate tähelepanelikkuse astet pidada tavapärasemast kõrgemaks. Seetõttu on tõenäoline, et tarbija, nähes kaubamärgitaotleja identsetel kaupadel tähistust, mis sisuliselt kordab talle teadaolevaid, käesolevas asjas vastandatavaid varasemaid kaubamärke, usub ekslikult, et need kaubad pärinevad vaidlustusavalduse esitajalt FERRERO S.p.A. või on toodetud vaidlustusavalduse esitaja heakskiidul ja kontrolli all.

Kuna vaidlustusavalduse esitaja ei ole andnud kaubamärgitaotlejale kirjalikku luba vaidlustatava kaubamärgi 'Nutymax + kuju' registreerimiseks, ei ole nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmine vastavalt KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatule lubatud.

Tuginedes eeltoodule ja KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 palutakse tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi Nutymax + kuju registreerimise kohta klassi 30 kuuluvate kaupade osas ja kohustada Patendiametit jätkama kaubamärgi menetlust arvestades apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid.

07.02.2007 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jäi vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.

Taotleja ei ole omapoolseid seisukohti ega ka lõplike seisukohti apellatsioonikomisjonile edastanud.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 18.04.2007.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

01.02.2006.a. avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 2/2006 teade Patendiameti otsuse kohta registreerida taotleja rahvusvaheline kaubamärk Nutymax + kuju (rahvusvaheline registreering nr 849891) registreerimise kohta klassis 30 järgmiste kaupade osas: *Wafers with hazelnut and cream covered with chocolate* (šokolaadiga kaetud vahvlid sarapuupähklitega ja kreemiga).

KaMS § 11 lg 1 punktide 2 ja 6 kohaselt varasem kaubamärk on registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikupäev on varasem ning Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 2 ei saa Eestis 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.

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

Vaidlustajale kuuluvad klassis 30 varasemad kujunduslikud kaubamärgid nr 33441 (siseriiklik märk) ja nr 001410166 (Ühenduse märk) ning taotleja taotleb rahvusvahelise kaubamärgi registreerimist samuti klassis 30.

Võrreldavad kaubamärgid on:



reg. nr 33441  
Taotluse esitamise kuupäev 09.09.1999  
Registreeritud 23.02.2001  
Värvide loetelu: oranž, sinine, tumepruun, pruun, helepruun, kollane, valge, must, roheline  
Klass 30- kondiitritooted ja maiustused, šokolaadid, šokolaaditooted, kompvekid, piimašokolaadiga kaetud ja ühtlase piima- ja sarapuupähklitaidisega vahvlid, kõik klassis 30



nr 849891  
WIPO registreerimise kuupäev 18.01.2005

Värvide loetelu: värviline märk

klass – 30 Wafers with hazelnut and cream covered with chocolate



Ühenduse mark nr 001410166  
Taotluse esitamise kuupäev 03.12.1999  
Registreeritud 21.12.2001  
Värvide loetelu Brown, hazel, beige, green, white  
Klass 30 - Confectionery products covered in chocolate with a milk and hazelnut creamy filling.

Lähtudes põhimõttest, et keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna, jätavad võrreldavad kaubamärgid visuaalselt sarnase mulje. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustaja väidetega, et vaidlustatud kaubamärgi kuju on sarnane vaidlustaja kaubamärkidega ega korda neid. Kaubamärgid on sarnaselt lahendatud nii kujundelementide kui ka värvilahenduse osas.

Kuna vaidlustaja kaubamärgil puudub sõnaline osa, siis foneetiliselt ei ole kaubamärke võimalik võrrelda. Võrreldavate kaubamärkide kujundelemendid ja värvilahendus on niivõrd sarnased, et vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa ei domineeri ja vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioonis ei pääse sõnaline osa mõjule.

Taotleja kaubamärk on esitatud registreerimiseks klassis 30 Wafers with hazelnut and cream covered with chocolate. See loetelu sisaldub vaidlustaja kaubamärkide kaupade loetelus, seega võrreldavate kaubamärkide kaubad on samaliigilised.

Võttes arvesse ülaltoodud asjaolusid, leiab komisjon, et esineb alus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks ning Patendiameti otsus tuleb tühistada.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg 1 ja KaMS § 10 lg 1 p 2, § 41 lg 2 ja 3 ning § 70 lg 7 komisjon,

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

**rahuldada välismaise juriidilise isiku FERRERO S.p.A, aadressiga Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051, Alba, Cuneo, IT vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi Nutymax + kuju (reg. nr 849891, taotluse nr R200501424) registreerimise kohta klassis 30 VIZYON CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, 2. Organize Sanayi Bolgesi Dogu 3., Cad. No: 6, GAZIANTEP TR nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

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

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.

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

**Allkirjad:**

E. Sassian

H.- K. Lahek

P. Lello