JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1510/1514-1517-o

Tallinnas 29. detsembril 2017. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku NEMECO (société à responsabilité limitée à associé unique) (esindajad volikirja alusel patendivolinikud Almar Sehver ja Ingrid Matsina) vaidlustusavalduse kaubamärkide ***NATÜR ALL nü fruit + kuju*** (RV reg nr-d 1159397, 1160152, 1160153, 1160154) ja kaubamärgi ***nü fruit + kuju*** (RV reg nr 1160151) registreerimise vastu klassis 30 Rigas Piena Kombinats, akciju sabiedriba nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 03.02.2014 esitas NEMECO (société à responsabilité limitée à associé unique), 37-39, rue Boissiére, 75116 Paris, Prantsusmaa (edaspidi ka vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi ***NATÜR ALL nü fruit + kuju*** (RV reg nr 1159397) registreerimine klassis 30 Rigas Piena Kombinats (edaspidi ka taotleja) nimele.

25.02.2014 esitas vaidlustaja lisaks 4 vaidlustusavaldust kaubamärkide ***nü fruit + kuju*** (RV reg nr 1160151) ja ***NATÜR ALL nü fruit + kuju*** (RV reg nr-d 1160152, 1160153 ja 1160154).

Vaidlustusavaldused võeti menetlusse 10.03.2014 numbrite 1510, 1514, 1515, 1516 ja 1517 all ning eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

16.02.2017 ühendas komisjoni esimees oma ainuisikulise otsusega ja poolte nõusolekul vaidlustusavalduste 1510, 1514, 1515, 1516 ja 1517 menetluse ning määras menetluse numbriks 1510/1514-1517.

Järgnevalt on esitatud vaidlustaja seiskohad.

2) Vaidlustaja NEMECO on Prantsusmaa ettevõte, kes toodab ja turustab erinevaid mittealkohoolseid jooke, s.h NU kaubamärgiga tähistatud naturaalseid mahlajooke (www.nemeco.fr).

Vaidlustaja on alljärgnevate Eestis kehtivate Euroopa Ühendust märkivate rahvusvaheliste kaubamärgiregistreeringute omanikuks:

> **NU**, registreering nr 1033122, registreeringu kuupäev 22.01.2010, klassi 32 kuuluvate kaupade (puuviljamahlad) osas.
>
> **LE FRUIT NU**, registreering nr 1033361, registreeringu kuupäev 22.01.2010, klassi 32 kuuluvate kaupade (õlu; mineraal- ja gaseervesi; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained; limonaadid; puuviljanektarid; soodavesi; mitte-alkohoolsed aperatiivid) osas.

Vaidlustaja on alljärgneva Eestis kehtiva Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringu omanikuks:

> **NU + kuju**, registreering nr 9746876, taotluse kuupäev 17.02.2011, registreeringu kuupäev 13.09.2013, klassi 32 kuuluvate kaupade (puuviljamahlad ja puuviljajoogid) osas.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljatrükid OHIM-i kaubamärkide andmebaasist registreeringut nimetatud registreeringute kohta.

Kaubamärgilehes nr 12/2013 ja 01/2014 avaldatu põhjal on Patendiamet otsustanud anda Eestis õiguskaitse alljärgnevatele rahvusvahelistele kaubamärkidele:

	Registreeringu nr: 1159397 Registreeringu kuupäev: 07.12.2012 Prioriteet: 08.06.2012 (Läti taotlus M-12-640) Omanik: Rigas Piena Kombinats, akciju sabiedriba Klass 30: jäätis; s.h puuviljajäätised, puuviljamahlal põhinevad jäätised, jogurtijäätis ja sorbett (jäätis); jää; kõik nimetatud kaubad on valmistatud looduslikust toorainest.
	Registreeringu nr: 1160151 Registreeringu kuupäev: 07.12.2012 Prioriteet: 08.06.2012 (Läti taotlus M-12-638) Omanik: Rigas Piena Kombinats, akciju sabiedriba Klass 30: jäätis; s.h puuviljajäätised, puuviljamahlal põhinevad jäätised, jogurtijäätis ja sorbett (jäätis); jää.
	Registreeringu nr: 1160152 Registreeringu kuupäev: 07.12.2012 Prioriteet: 08.06.2012 (Läti taotlus M-12-639) Omanik: Rigas Piena Kombinats, akciju sabiedriba Klass 30: jäätis; s.h puuviljajäätised, puuviljamahlal põhinevad jäätised, jogurtijäätis ja sorbett (jäätis); jää; kõik nimetatud kaubad on valmistatud looduslikust toorainest.
	Registreeringu nr: 1160153 Registreeringu kuupäev: 07.12.2012 Prioriteet: 08.06.2012 (Läti taotlus M-12-641) Omanik: Rigas Piena Kombinats, akciju sabiedriba Klass 30: jäätis; s.h puuviljajäätised, puuviljamahlal põhinevad jäätised, jogurtijäätis ja sorbett (jäätis); jää; kõik nimetatud kaubad on valmistatud looduslikust toorainest.

	Registreeringu nr: 1160154 Registreeringu kuupäev: 07.12.2012 Prioriteet: 08.06.2012 (Läti taotlus M-12-642) Omanik: Rigas Piena Kombinats, akciju sabiedriba Klass 30: jäätis; s.h puuviljajäätised, puuviljamahlal põhinevad jäätised, jogurtijäätis ja sorbett (jäätis); jää; kõik nimetatud kaubad on valmistatud looduslikust toorainest.

Taotleja kasutab oma kaubamärke rõhutatult naturaalsete puuviljajäätiste tähistamiseks, mille kohta on lisatud väljatrükk koduleheküljelt www.rpk-lv/ru/en/nu-fruit.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsused registreerida ***NATÜR ALL nü fruit + kuju*** ja ***nü fruit + kuju*** kaubamärgid taotleja nimele on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) normidega. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Kaubamärkide ***NATÜR ALL nü fruit + kuju*** ja ***nü fruit + kuju*** registreerimine on vaidlustaja hinnangul vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 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.

Vaidlustaja on varasema NU kaubamärgi (reg nr 1033122), LE FRUIT NU kaubamärgi (reg nr 1033361) ja NU + kuju kaubamärgi (reg nr 9746876) omanik KaMS § 11 lg 1 p 6 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Vaidlustaja märgid on kas vahetult registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärgina (reg nr 9746876) või registreeritud Madridi protokolli alusel Euroopa Ühenduse kaubamärgina (reg nr 1033122 ja 1033361).

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Vaidlustaja kaubamärgid:

NU **LE FRUIT NU**

Taotleja kaubamärgid:

Vaidlustaja kaubamärgid koosnevad sõnast NU, stiliseeritud sõnast NU ning sõnaühendist LE FRUIT NU. Taotleja kaubamärgid koosnevad puuviljadega kaunistatud värvilisest jäätise kujutisest, graafilistest elementidest, sõnaühendust NATÜR ALL ja sõnaühendist NÜ FRUIT, kusjuures stiliseeritud sõna NÜ omab märgis silmatorkavat tähendust.

Vaidlustaja leiab, et seetõttu nii tema kui ka taotleja kaubamärkides omab visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt olulist ja eritavat tähtsust nende kaubamärkide sõnalised osad – vastavalt NU ja NÜ.

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid tarbija 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 märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.

Visuaalselt peab vaidlustaja sõnu NU ning NÜ sarnasteks, kuna neis leiduv tähtede arv on identne (2 tähte) ning visuaalselt on teised tähed (U ja Ü) väga sarnased. Visuaalselt sarnaselt on kujundatud ka vaidlustaja kaubamärk NU + kuju ning taotleja märgi sõnaline osa NÜ + kuju. Visuaalselt on sarnased ka vaidlustaja märk LE FRUIT NU ning taotleja märkide sõnaline osa NÜ FRUIT + kuju.

Vaidlustaja hinnangul on foneetiliselt domineerivad sõnad NU ning NÜ sarnased.

Visuaalselt eristab taotleja märke neis kasutav kujundus, kuid kujundus viitab otseselt kõnealustele kaupadele (jäätised) ning koostisele (puuviljajäätised), siis on see kujunduse kontseptsioon otseselt kaupade liiki ja omadusi kirjeldav.

Eesti keeles ei oma sõnad NU ja NÜ tähendust. FRUIT viitab puuviljadele, nagu taotleja märkide graafiline kujunduski.

Vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide hõlmatud kaupade ja teenuste loetelu on sarnane.

Vaidlustaja kaubamärgid on registreeritud klassis 32 mittealkohoolsetele jookidele, s.h mahladele. Taotleja kaubamärgid aga jäätisele, sealhulgas rõhutatult just puuviljamahladest valmistatud jäätisele, millele osundab ka kaubamärgi graafiline kujundus.

Ühelt poolt võib mahlasid ning jäätiseid pidada üksteisega konkureerivateks kuuluvuse tõttu üldjuhul magusate toodete kategooriasse, kuid ka janu kustutava ja/või jahutava efekti tõttu.

Teisalt on tööstuses väljakujunenud praktikaks, et mittealkohoolsete jookide tootjad teevad koostööd jäätisetootjatega ning mitte-alkohoolsete jookide kaubamärke kasutatakse ka jäätistel. Seda eriti puuviljajäätiste tootmisel ja turustamisel. Eeltoodu kohta on lisatud tõenditena:

- Väljavõtte LIMPA mahlajäätise kohta www.premia.ee koduleheküljelt. LIMPA kaubamärgiomanikuks on AS A. Le Coq (Eesti kaubamärgi reg nr 38710).

- Väljavõtte GUTTA mahlajäätise kohta www.premia.ee koduleheküljelt. GUTTA kaubamärgiomanikuks on NP FOODS, SIA (Eesti kaubamärgi reg nr 27063 ja 50698).

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 2008/95/EÜ 22. oktoobrist 2008 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide 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.

Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides (ennekõike NU ja NÜ) leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Äravahetamise tõenäosust suurendab veelgi asjaolu, et vastavates tööstusharudes on levinud mittealkohoolsete ja jäätisetootjate koostöömustrid, mille kohaselt toodetakse ja turustatakse mittealkohoolsete jookide kaubamärkidega tähistatud jäätiseid jookide tootjate litsentsi alusel.

Kaubamärkide ***NATÜR ALL nü fruit + kuju*** ja ***nü fruit + kuju*** registreerimine on vaidlustaja hinnangul vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Vaidlustaja on märkide sarnasust eelnevalt käsitlenud, kuid rõhutab, et KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et märkide sarnasus esineks määral, mis võiks kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise, piisab vaid sarnasusest (üks märk meenutab teist, kuid neid segi ei aeta). Kaubamärkide sarnasuse nõude täitmine on palju madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium.

Seda kinnitab ka hiljutine Euroopa Kohtu 18. juuni 2009. a. otsus (C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV, EKL 2009 lk I-00000, para 36) milles Kohus on leidnud, et "*Direktiivi 89/104 artikli 5 lõikes 2 [analoogne KamS § 10 lg 1 p-le 3] käsitletud rikkumised on nende esinemise korral asjaomase kaubamärgi ja tähise teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus seostab tähist kaubamärgiga, st loob nende vahel seose, olgugi et ta ei aja neid omavahel segi. Seega ei ole nõutav, et sarnasus maineka kaubamärgi ja tähise vahel, mida kasutab kolmas isik, oleks selline, et muutuks tõenäoliseks, et asjaomane avalikkus ajab need segi. Piisab, kui sarnasus maineka kaubamärgi ja tähise vahel on selline, et asjaomane avalikkus seostab seda tähist kaubamärgiga.*"

Euroopa Kohus on hiljutistes otsustes tõlgendanud eristusvõime ning maine kahjustamise ja/või ärakasutamise kriteeriumit.

Euroopa Kohus on 27. novembri 2008. aasta otsuses (C-252/07 *Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd.*, European Court reports 2008. lehekülg 00000, para 37-38), leidnud, et

"37 Direktiivi artikli 4 lõike 4 punktis a sätestatud kaitse kohaldamiseks peab varasema kaubamärgi omanik tõendama, et hilisema kaubamärgi kasutamine „kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi [eristusvõimet] või mainet".

38 Selleks ei pea varasema kaubamärgi omanik tõendama et tema kaubamärgile on direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a tähenduses tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud. Nimelt, kui on ette näha, et viis, kuidas hilisema kaubamärgi omanik võib kasutada varasemat kaubamärki, tekitab tulevikus selliselt kahju, siis ei ole varasema kaubamärgi omanik kohustatud ootama tegelikku kahjutekitamist, et keelata selline kasutamine. Varasema kaubamärgi omanik peab siiski tõendama

selliste tegurite olemasolu, mis võimaldavad järeldada, et esineb tõsine oht, et tema kaubamärgile tulevikus kahju tekitatakse."

Euroopa Kohus on oma hilisemas 12. detsembri 2008. aasta otsuses (C-197/07 *Aktieselskabet af 21. november 2001 vs OHIM*, para 22) leevendanud Direktiivi artikli 4 lõike 4 tõlgendamise kriteeriumit ning leidnud, et

"…ei pea tõendama, et varasemale kaubamärgile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud; piisab vaid välja tuua asjaolud, mille alusel saaks prima facie järeldada, et tulevikus varasema kaubamärgi ärakasutamise võimalus ei ole hüpoteetiline (vaata, analoogia korras, mis puudutab Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21. detsembrist 1988. a. kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta Artikli 4(4)(a) sätet (OJ 1989 L 40, p. 1), Case C-252/07 Intel Corporation [2008] ECR I-0000, para 38)".

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamärgi registreerimine kahjustab tema NU kaubamärkide eristusvõimet. Varasema kaubamärgiga sarnase kaubamärgi registreerimine kaupadele (jäätis), mis on sedavõrd tihedalt seotud vaidlustaja kaupadega (mahlad) toob esile kaubamärkide assotsieerumise, mis kahjustab varasemat kaubamärki, nõrgestades tema eristusvõimet.

Vaidlustaja viitab Euroopa Kohtu kohtujuristi Francis Geoffrey Jacobs kohtuasjas nr C-408/01 (Adidas-Salomon) antud arvamusele et: "*eristusvõime kahjustamise kontseptsioon peegeldab tähise eristusvõime nõrgendamist. /…/ Sisuliselt tähendab see seda, et kaubamärk ei ole enam võimeline koheselt seostuma nende kaupadega, mille osas see on registreeritud või kasutatud.*" Seega sarnase märgi registreerimine nõrgendab vaidlustaja märgi eristusvõimet, kuna märk ei ole enam võimeline koheselt seostuma vaidlustaja teenustega, sest tekib oht, et seda seostatakse taotleja kaupadega. Taotleja nii foneetiliselt kui ka visuaalselt sarnase kaubamärgi registreerimine tekitab turul olukorra, kus viidates vaidlustaja kaubamärkidele ei ole enam varasemat kohest seostust vaidlustaja teenustega.

Vaidlustaja kaubamärgid on olemuslikult suure eristusvõimega. Seega taotleja kaubamärgid oma suure sarnasuse tõttu vaidlustaja kaubamärkidega vähendavad ja kahjustavad seda eristusvõimet, mida vaidlustaja kaubamärgid omavad. Vaidlustajal ei ole mingit võimalust kontrollida ega mõjutada taotleja kaubamärkidega tähistatud kaupade kvaliteeti ja sellega seotud eristusvõimet ja mainet. Seejärel tekib oht, et taotleja kaubamärkidega tähistatud kaubad ei vasta vaidlustaja kaubamärkidega seostatud kvaliteedile ja võib vaidlustaja huve kahjustada.

Lähtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamusel, et taotleja kaubamärkide ***NATÜR ALL nü fruit + kuju*** ja ***nü fruit + kuju*** registreeringud on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatuga.

Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et tähiste ***NATÜR ALL nü fruit + kuju*** ja ***nü fruit + kuju*** kaubamärgina registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja 3. Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ja 3 ning § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja tühistada täielikult Patendiameti otsused kaubamärkidele ***NATÜR ALL nü fruit + kuju*** (RV reg nr-d 1159397, 1160152, 1160153 ja 1160154) ja ***nü fruit + kuju*** (RV reg nr 1160151) õiguskaitse andmise kohta klassis 30 Rigas Piena Kombinats, akciju sabiedriba nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri; väljatrükk koduleheküljelt www.nemeco.fr (03.02.2014), vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide väljatrükid, väljatrükk koduleheküljelt www.rpk-lv/ru/en/nu-fruit (03.02.2014), väljatrükk koduleheküljelt www.premia.ee LIMPA mahlajäätise kohta 03.02.2014), väljatrükk koduleheküljelt www.premia.ee GUTTA mahlajäätise kohta (03.02.2014)

3) 22.08.2014 esitas taotleja, keda esindab patendivolinik Villu Pavelts, oma seisukohad.

Taotleja teatab, et ei nõustu vaidlustusavalduses esitatuga ja vaidleb sellele vastu täies ulatuses.

KaMS § 10 lg 1 p 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.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 17). Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema **üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile**, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt. Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], punkt 23). Ehkki nimetatut on tõdenud ka vaidlustaja ise, ei ole vaidlustaja kaubamärkide võrdluses siiski nimetatud põhimõtteid järginud ning on seetõttu on jõudnud oma vaidlustusavalduses ka ebaõigele järeldusele kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemise osas.

Käesolevas asjas vastandatavad tähised on alljärgnevad:

Taotletavad kaubamärgid:	**Varasemad kaubamärgid:**
	LE FRUIT NU **NU**

Visuaalsest aspektist erinevad vastandatavad kaubamärgid üksteisest koheselt selle poolest, et kui taotletav kaubamärk sisaldab värvilist, külluslikku kujundust, siis varasemates kaubamärkides sellised kujunduselemendid puuduvad. Ka vaidlustaja ise tõdeb, et taotletav kaubamärk *"koosneb puuviljadega kaunistatud värvilisest jäätise osalisest kujutisest, graafilistest elementidest ja sõnaühendist NÜ FRUIT."* Oleme seisukohal, et nimetatud elemendid ei jää ka tarbijatele ostusituatsioonis märkamata, need kujundavad kaubamärgi visuaalset üldmuljet.

Vaatamata vaidlustaja tõdemusele tugineb vaidlustusavalduses esitatud kaubamärgivõrdlus üksnes täheühendite NU ja NÜ võrdlusele, mis on vastuolus Euroopa Kohtu poolt sõnastatud kaubamärgivõrdluse põhimõtetega. Märgime, et taotletava kaubamärgi kujundus on silmatorkav - selles esitatud jäätisekujutis ei ole tavapärane, selle üldkuju on pigem tilgakujuline, jäätise ülaosa katab roosat värvi glasuur, milles paiknevad marjatükid ja glasuuri reljeefselt kujutatud metsamarjad. Jäätise ülaosast puudub tükk, mis paljastab jäätise sisemuse ja selles olevad marjad. Jäätisekujutise alaosas on esitatud osaline kujutis marjadest ja kahest rohelistest lehest. Jäätise keskel paikneb kaubamärgi sõnaline osa "nü fruit". Ehkki täheühend "nü" on kaubamärgi üldmuljes nähtav, on see kirjutatud standardses fondis ja seotud sõnaga "fruit". Esitatule tuginedes puudub käesolevas asjas alus hinnata taotletava kaubamärgi kujunduslikku osa eristusvõimetuks ja/või vähest domineerivust omavaks. On

kahtlusteta selge, et tarbijad tajuvad kaubamärgi eripärast kujundust kohe esimesest silmapilgust ning see mõjutab otseselt kaubamägi üldmuljet.

Varasemate kaubamärkide kujundusliku poole pealt omab minimaalset kujundust üksnes kaubamärk "nu + kuju" (nr. 009746876), kus kaubamärgi kujundus seisneb selles, et täht "n" on kujutatud samal viisil tähega "u" kuid see on esitatud suuremana ja 180 kraadi pööratud kujul. Teistes varasemates tähistes kujundus puudub. Seega on vastandatavad kaubamärgid oma üldkuju/-kujunduse poolest väga erinevad.

Lisaks sellele ei lange kokku ka kaubamärkide sõnalised elemendid:

		LE FRUIT NU
NATÜR ALL, nü fruit	vs	**NU**
		nu

Erinevad on nii sõnaliste osade pikkused, kui ka sõnade arv ja nende järjekord. Seega omavad vastandatavad kaubamärgid visuaalseid erinevusi nii kujunduslikust aspektist kui ka sõnaliste elementide osas. Nõnda on kõnealuste kaubamärkide üldmuljed visuaalselt erinevad.

Kaubamärkide foneetilise võrdluse puhul vaadeldakse tähiste foneetiliselt väljendatavaid, so sõnalisi elemente. Vaidlustaja seda teinud ei ole, lähtudes üksnes täheühendite NU ja NÜ võrdlusest. Käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide foneetilised elemendid on järgmised:

		le fruit nu
NATÜR ALL, nü fruit	*v.*	***nu***
		nu

Sellest nähtuvalt on kaubamärkide foneetilised pikkused erinevad - kui taotletav kaubamärk koosneb kahest sõnast (kokku 7 tähte), siis varasemad tähised koosnevad vastavalt kas kolmest või ühest sõnast (kokku vastavalt kas 9 või 2 tähte). Erinevad on ka kaubamärkide sõnaliste osade hääldamisel tekkivad rõhuasetused, samuti kaubamärkides sisalduvate silpide arv.

Seega on vastandatavate kaubamärkide üldmuljed on foneetiliselt erinevad.

Kontseptuaalsest aspektist on taotletav kaubamärk sarnane varasema kaubamärgiga LE FRUIT NU selle poolest, et mõlemad kaubamärgid viitavad "viljadele", mida ei saa asjaomastes kaubaklassides pidada aga kaubamärkide äravahetamist kaasatoovaks sarnasuseks. Lisaks sellele sisaldab taotletav kaubamärk viidet "jäätisele ja selles sisalduvatele marjadele", mis varasemas kaubamärgis puuduvad. Kontseptuaalne sarnasus puudub ka varasemate kaubamärkide NU ja "nu + kuju" osas, kuna nimetatud tähised tarbijatele mõistetavat kontseptuaalset tähendust ei kanna.

Seega ei ole vastandatavate kaubamärkide üldmuljed ka kontseptuaalselt äravahetamiseni sarnased.

Riigikohus on oma 03.10.2007 otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et „*kaupade ja teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad*.“

Käesolevas asjas on vastandatavate kaubamärkide kaubad alljärgnevad:

Taotletavad kaubamärgid	**Varasemad kaubamärgid**

Klass 30
Ices and ice cream; also edible fruit ices, ices based on fruit juice, yogurt ice creams and sorbets (ice cream); ice; all the mentioned goods made of natural raw materials

Klass 30
Ices and ice cream; also edible fruit ices, ices based on fruit juice, yogurt ice creams and sorbets (ice cream); ice

LE FRUIT NU

Klass 32

Beer; mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups and ohter preparations for making beverages; lemonades; fruit nectars; soda water; nonalcoholic aperitifs.

NU

Klass 32

Fruit juices.

Klass 32

Fruit drinks and fruits juices.

Nimetatust nähtuvalt taotletakse käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärki "nü fruit + kuju" erinevatele *jäätistele* samas kui varasemad kaubamärgid katavad *mahlu ja mahlajooke*. Vaidlustaja on leidnud, et nimetatud kaubad on sarnased, kuna tegemist on *üldjuhul magusate toodete kategooriasse kuuluvate aga ka janu kustutavate ja/või jahutavate toodetega*. Taotleja nimetatuga ei nõustu, tegemist on ilmselgelt otsitud argumentatsiooniga. Mahlu ja mahlajooke üldjuhul ei kasutata/tellita/osteta desserdina, samamoodi nagu jäätiseid ei kasutata/tellita/osteta janukustutajatena. Tuginemine vaidlustaja loogikale seoses sellega, et ka mahlad võivad vahel olla magusad, viiks eksliku järelduseni, et mahlad on seetõttu samaliigilised ka näiteks kompvekkide, šokolaadi ja kondiitritoodetega.

Taotleja on seisukohal, et jäätiste ja mahlade ning mahlajookide olemused on erinevad - jäätiste puhul on tegemist maiustusega, mahlade puhul aga jookidega. Ehkki asjaomane tarbijaskond langeb kokku, on kaupade kasutusviisid ja -otstarbed erinevad. Jäätiseid süüakse magustoiduna, samas kui mahlu juuakse janu kustutamiseks ja/või vitamiinide saamiseks. Samuti tuleb arvestada, et vaadeldavaid kaupu müüakse kaupluste erinevates nö osakondades - kui jäätised paiknevad alati külmletis, siis mahlad on välja pandud erinevate jookide sektsioonis ja neid ei külmutata. Seetõttu ei ole tõenäoline, et tarbija, kes soovib osta mahlu või mahlajooke, satuks neid otsima/valima jäätise külmleti juurde või vastupidi.

Seega on käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide kaubad kaubamärgiseaduse mõistes eriliigilised.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt. Kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga, on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel 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 (vt. Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, [1998], punkt 17).

Ülalesitatud kaubamärgivõrdlusest nähtuvalt on vaidlustatud kaubamärk "nü fruit + kuju" visuaalselt ja foneetiliselt erinev varasematest kaubamärkidest LE FRUIT NU; NU ja "nu + kuju". Varasema kaubamärgi LE FRUIT NU osas esineb ka kontseptuaalne erinevus.

Taotletavat kaubamärki ei saa kontseptuaalselt võrrelda teiste varasemate kaubamärkidega, kuna neil tähendus puudub. Seega on kõnealused kaubamärgid üldhinnanguna erinevad ning kaupade võrdlusest nähtuvalt on eriliigilised ka asjaomased kaubad.

Nimetatule tuginedes, lähtudes kaubamärkide sarnasuse ja kaupade sarnasuste vastastikuse sõltuvuse põhimõttest, ei esine taotleja hinnangul käesolevas asjas taotletava kaubamärgi "nü fruit + kuju" osas KaMS § 10 lg p-is 2 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Taotleja märgib täiendavalt, et asjasse puutumatu ja ebaõige on ka vaidlustaja väide, nagu oleks tööstuses väljakujunenud praktikaks, et mittealkohoolsete jookide tootjad teevad koostööd jäätisetootjatega ning et on tavapärane, et mitte-alkohoolsete jookide kaubamärke kasutatakse ka jäätistel. Nimetatu tõendamiseks on taotleja viidanud vaid ühe jäätisetootja toodangule, mida pakutakse kahe kaubamärgi LIMPA (nr. 38710; AS A. Le Coq) ja "gutta + kuju" (nr. 50698 ja nr. 27063; NP FOODS, SIA) all. Oleme seisukohal, et sedavõrd väikeses mahus kasutus jääb mittealkohoolsete jookide tootjate väidetava väljakujunenud praktika tõendamiseks ebapiisavaks.

Enamgi veel, juhime tähelepanu, et vaidlustaja poolt viidatud kaubamärgid LIMPA ja "gutta + kuju" on muuhulgas registreeritud nii klassi 32 kuuluvate alkoholivabade jookide, kui ka klassi 30 kuuluvate jäätiste osas, mis ei ole aga nii vaidlustaja enda kaubamärkide LE FRUIT NU; NU ja "nu + kuju" puhul, mis katavad vaid klassi 32 kuuluvaid kaupu. Kaubamärgiomanikel on kohustus oma kaubamärke kasutada kõikide registreerimistaotlus(t)es esitatud ning kaubamärgiregistreeringus loetletud kaupade osas, mis aga ei tähenda seda, et kõik ühes kaubamärgiregistratsioonis sisalduvad kaubad oleksid samaliigilised. Asjaolu, et klassi 32 kuuluvad mahlad ja klassi 30 kuuluvad jäätised on olemuslikult eriliigilised, nähtub ilmekalt ka sellest, et esitatud materjalide kohaselt on mõlemad mittealkohoolsete jookide tootjad (ja vastavate kaubamärkide omanikud) tellinud jäätise tootmise ettevõttelt, kes on sellele spetsialiseerunud, so vaadeldavate toodete spetsiifika on sedavõrd erinev, et joogitootja jäätise valmistamisega ise ei tegele.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt *ei saa õiguskaitset tähis, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks*.

Nimetatud õiguskaitset välistav asjaolu tugineb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2008/95/EÜ artiklile 4 (3), mis on analoogne Nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009 artikliga 8 (5), mille (varasema redaktsiooni) osas on Euroopa Üldkohus märkinud järgmist: "*Määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 5 silmas peetud riski paremaks mõistmiseks tuleb meenutada, et kaubamärgi esmane eesmärk on vaieldamatult „päritolutähiseks" olemine (vt määruse nr 40/94 seitsmes põhjendus). Lisaks sellele on kaubamärgi puhul tegemist ka **muude sõnumite edastamisega**, eelkõige kaupade või teenuste, mida*

ta tähistab, kvaliteedi või omaduste kohta ja ettekujutuste või tundmuste kohta, mida ta esile kutsub, nagu näiteks luksuslikkus, elustiil, eksklusiivsus, seikluslikkus, nooruslikkus. Selles mõttes on kaubamärgil endal autonoomne majanduslik väärtus, mis seisab eraldi nende kaupade ja teenuste majanduslikust väärtusest, mille jaoks ta on registreeritud. Eelkõige tagavad käsitletavad maineka kaubamärgi poolt edastatavad või sellega seostatavad sõnumid sellele olulise väärtuse, mida on tarvis kaitsta seda enam, et enamusel juhtudel on kaubamärgi maine selle omaniku jõupingutuste ja investeeringute tulemus. Seepärast tagab määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5 maineka kaubamärgi kaitse kõigi identsete või sarnaste kaubamärkide taotluste vastu, mis võivad mõjutada ettekujutust sellest kaubamärgist isegi siis, kui taotletava kaubamärgiga tähistatud kaubad või tooted ei ole analoogsed nendega, mille jaoks varasem mainekas kaubamärk on registreeritud (Euroopa Üldkohtu 22.03.2007 otsus asjas T‑215/03, punkt 35).

Toodule tuginedes saab KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu esineda üksnes sellise varasema kaubamärgi osas, mis edastab Eesti tarbijatele lisaks päritolutähiseks olemisele (kaubamärgi põhifunktsioon) ka muud informatsiooni asjaomase kauba kvaliteedi ja omaduste kohta (nagu näiteks luksuslikkus, elustiil, eksklusiivsus, seikluslikkus, nooruslikkus), mis on vaadeldav selle kaubamärgi enda autonoomse majandusliku väärtusena, so. selline varasem kaubamärk peab olema Eesti asjaomase tarbijaskonna hulgas tuntud ja mainekas. Nimetatut tunnistab ka vaidlustaja ka ise, viidates vaidlustusavalduse leheküljel 6 Euroopa Kohtu 18.06.2009 otsusele asjas C-487/07, kus Euroopa Kohus räägib seoses direktiivi 89/104 artikli 5 (2) tõlgendamisega "mainekast kaubamärgist".

Euroopa Kohus on täiendavalt selgitanud, et: "*Mõiste „maine” eeldab teatavat tuntuse taset asjaomase avalikkuse hulgas*. /.../ *Nõutav tuntuse tase tuleb lugeda saavutatuks, kui ühenduse kaubamärki teab märkimisväärne osa avalikkusest, keda selle kaubamärgiga hõlmatud kaubad või teenused puudutavad*." Euroopa Kohus on samas otsuses samuti märkinud, et nimetatud "*tingimuse analüüsimisel peab liikmesriigi kohus võtma arvesse kõiki käesoleval juhul olulisi asjaolusid, milleks on muu hulgas kaubamärgi turuosa, kaubamärgi kasutamise intensiivsus, geograafiline ulatus ja kestus ning ettevõtja poolt selle reklaamimiseks tehtud investeeringute suurus.*" (Euroopa Kohtu 14.09.1999 otsus nr Case C-375/97, punktid 21, 24 ja 25).

Vaidlustaja ei ole väitnud, et käesolevas asjas vastandatud varasemad kaubamärgid olid vaidlustatava kaubamärgi prioriteedikuupäeval 08.06.2012 Eesti tarbijate hulgas mainekad ega ole esitanud ka tõendeid, kust selline asjaolu nähtuks. Vaidlustaja üksnes tõdeb, et "*vaidlustaja kaubamärgid on olemuslikult suure eristusvõimega.*" Taotlejale jääb arusaamatuks, mida vaidlustaja väidetava "*olemuslikult suur eristusvõime*" all silmas peab ning millise meetodiga on vaidlustaja oma kaubamärkide olemuslikku eristusvõimet mõõtnud ja millistest esitatud tõenditest selline asjaolu nähtub. Taotlejale teadaolevalt on üksik stiliseerimata täht kaubamärgiseaduse kohaselt olemuslikult eristusvõimetu, mistõttu võib arvata, et ka kahest stiliseerimata tähest koosneva kaubamärgi eristusvõime ei ole väga tugev.

Esitatule tuginedes leiab taotleja, et käesolevas asjas ei ole tõendatud varasemate kaubamärkide autonoomse majandusliku väärtuse (maine) esinemist, millele KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatu kaitse annaks, mistõttu ei saa taotletav kaubamärk "nü fruit + kuju" viidatud sättega ka vastuolus olla.

Lisaks sellele on vaidlustaja ise õigesti viidanud, et Euroopa Kohus on KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatuga analoogse normi tõlgendamisel rõhutanud, et antud keeldumise aluse kohaldamiseks on asjast huvitatud isikul kohustus tõendada lisaks kaubamärkide vahelisele seosele ka varasematele tähistele tegelikku kahju tekitamist või selle tõsist ohtu (Euroopa Kohtu 27.11.2008 otsus nr C-252/07 (Intel Corporation Inc v. CPM United Kingdom Ltd), punkt 71).

Vaidlustaja ei ole oma vaidlustusavalduses täpsustatud, millistest vaidlustusavaldusele esitatud tõenditest nähtub kaubamärkide LE FRUIT NU, NU ja "nu + kuju" eristusvõime kahjustamine või selle tõsine oht. Vaidlustaja üksnes väidab, et taotletav *kaubamärk oma suure sarnasuse tõttu vaidlustaja kaubamärkidega vähendab ja kahjustab seda eristusvõimet, mida vaidlustaja kaubamärgid omavad*. Taotleja leiab, et nimetatud tõdemus jääb hüpoteetiliseks, sest vastandatavad kaubamärgid ei ole

üldmuljelt sarnased ja varasematel kaubamärkidel puudus 08.06.2012 seisuga tuntus ja/või maine Eesti tarbijate hulgas. Vaidlustaja on ka ise vaidlustusavalduse leheküljel 6 õigesti viidanud, et Euroopa Kohtu 21.11.2001 asjas nr C-197/07 antud korralduse punkti 22 kohaselt ei või KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud kahjulikku mõju puudutavad väited jääda hüpoteetilisteks.

Seega, kuna vastandatavate kaubamärkide üldmuljed on erinevad ning varasemad kaubamärgid ei olnud 08.06.2012 seisuga Eesti tarbijate hulgas tuntud ega mainekad, ei esine käesolevas asjas taotletava kaubamärgi "nü fruit + kuju" osas KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärk "nü fruit + kuju" ei ole äravahetamiseni sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega LE FRUIT NU, NU ja "nu + kuju" - tähised on visuaalselt ja foneetiliselt erinevad ning vaidlustatud kaubamärgile taotletakse õiguskaitset kaupade tähistamiseks, mis on eriliigilised võrreldes varasemate kaubamärkide kaupadega. Seetõttu ei esine kaubamärgi "nü fruit + kuju" osas KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Kuna vastandatavad kaubamärgid on üldmuljelt erinevad ning varasemad kaubamärgid ei olnud 08.06.2012 seisuga Eesti tarbijate hulgas tuntud ega mainekad, ei esine käesolevas asjas taotletava kaubamärgi "nü fruit + kuju" osas ka KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Seega, kuna taotletav kaubamärk ei riku vaidlustaja kaubamärkidest tulenevaid õigusi, on esitatud vaidlustusavaldus ebaõige ja põhjendamatu. Seetõttu palub taotleja komisjonil jätta NEMECO (société ą responsabilité limitée ą associé unique) vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldamata.

4) 03.12.2014 esitas vaidlustaja taotluse vaidlustusavalduste 1510, 1514, 1515, 1516 ja 1517 menetluste peatamiseks, kuna paralleelselt käis vaidemenetlus Lätis vaidlusaluste kaubamärkide baasregistreeringute tühistamiseks.

28.01.2015 peatas komisjoni esimees poolte nõusolekul oma ainuisikulise otsusega nr 1510, 1514, 1515, 1516, 1517-p vaidlustusavalduste menetluse.

5) 27.01.2017 peale menetluse peatamise asjaolude äralangemist esitas vaidlustaja täiendavad seisukohad.

Vaidlustaja esitab täiendava seisukoha arvestades taotleja vastust ning baasregistreeringute osas Lätis toimunud vaidlust.

Seoses vaidlustatud rahvusvaheliste registreeringute Läti baasregistreeringute M 65 219 (taotlus nr M-12-638), M 65 478 (taotlus nr M-12-639), M65 479 (taotlus nr M-12-640), M65 480 (taotlus nr M-12-641) ning M 65 481 (taotlus nr M-12-642) vaidlustamisega peatas TOAK vaidlustaja 03.12.2014 taotluse alusel vaidlustusavalduste menetluse 28.01.2015.

Läti Apellatsioonikomisjon tühistas baasregistreeringud osaliselt oma 26.05.2014 otsusega ning jõustunud ka kohtuotsused, millega jäi jõusse NÜ FRUIT kaubamärkide registreerimise osaline tühistamine. Hetkeseisuga on baasregistreeringu vaidlus küll lõppenud jõustunud lahendiga, kuid see otsus ei ole veel täielikult täidetud – Läti registris on loetelu piirang registreeritud, kuid WIPO registris on piiramismenetlus pooleli (saabunud on Läti Patendiamet teavitus baasregistreeringu piiramise kohta – Ceasing of Effect).

Arvestades asjaolu, et baasregistreeringu tühistamine, s.h osaline tühistamine toob automaatselt kaasa ka rahvusvahelise registreeringu tühistamise Madridi protokolli art 6 lg 2 ja KaMS § 71 lg 1 alusel, siis käesolevad vaidlustusavaldused saavad jätkuda registreeringute piiratud loetelu ulatuses, kuid siiski alles pärast seda, kui WIPO on teinud registrikande loetelu piiramise kohta.

Vaidlustaja lähtub käesolevas seisukohas rahvusvahelise registreeringu piiratud loetelust, nii nagu võib eeldada, et see WIPO registris registreeritakse: ***„piima, koore või jogurti baasil jäätis; toidujää“***.

Vaidlustaja NEMECO on Prantsusmaa ettevõte, kes toodab ja turustab erinevaid mittealkohoolseid jooke, s.h NU kaubamärgiga tähistatud naturaalseid mahlajooke, nagu nähtub ka vaidlustusavalduse lisast 1, s.o väljatrükist kodulehelt www.nemeco.fr. NU smuutisid turustatakse ka Eestis, selle kohta on lisatud väljatrükk SELVER-i koduleheküljelt.

Taotleja kasutab oma kaubamärki rõhutatult naturaalsete puuviljajäätiste tähistamiseks, mille kohta on koos vaidlustusavaldusega lisatud väljatrükk koduleheküljelt www.rpk-lv/ru/en/nu-fruit. Täiendavale seisukohale on lisatud väljatrükk taotleja praeguselt koduleheküljelt vaidlustuse esemeks olevate toodete kohta – tekstis nimetatud NU FRUIT, kuid visuaalselt logo nü fruit. Toodet reklaamitakse kui marjade ja piima/mahla kombinatsiooni, mida loomulikult kinnitab ka toodete koostis (piim, mahl, marjad) ja rõhutab ka kogu toote visuaalne kujundus.

Vaidlustaja leiab endiselt, et Patendiameti otsused registreerida **NÜ FRUIT** kaubamärgid taotleja nimele on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

NÜ FRUIT kaubamärkide registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 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.

Vaidlustaja kaubamärgid koosnevad sõnast NU, stiliseeritud sõnast NU ning sõnaühendist LE FRUIT NU. Taotleja kaubamärk koosneb puuviljadega kaunistatud värvilisest jäätise kujutisest, graafilistest elementidest, sõnaühendust NATÜR ALL ja sõnaühendist „NÜ fruit“, kusjuures stiliseeritud sõna NÜ omab märgis silmatorkavat visuaalset tähendust.

Seetõttu nii vaidlustaja kaubamärkides kui ka taotleja kaubamärgis omavad visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt olulist ja eristavat tähtsust nende kaubamärkide sõnalised osad – vastavalt NU ja NÜ.

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid tarbija 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 märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad kui nende erinevused.

Visuaalselt peab vaidlustaja sõnu NU ning NÜ sarnasteks, kuna neis leiduv tähtede arv on identne (2 tähte) ning visuaalselt on teised tähed (U ja Ü) väga sarnased. Visuaalselt sarnaselt on kujundatud ka vaidlustaja kaubamärk NU + kuju ning omaniku märgi sõnaline osa NÜ.

Visuaalselt on sarnased ka vaidlustaja märk LE FRUIT NU ning taotleja märgi sõnaline osa NÜ FRUIT, kuna seal on lisaks kokkulangevaks ka antud toodete osas küll kirjeldav, kuid siiski märkide visuaalses muljes tajutav sõna „fruit“.

Taotleja seisukohad, et tema kaubamärgi visuaalne kujundus ja ennekõike asjaolu, et tegemist on värvilise kaubamärgiga ja selle kujundus on „külluslik“, on piisavad, et märke eristada, ei saa olla määravad. Seda põhjusel, et iseenesest ainuüksi värv või märgi kujundus ei ole piisav kaubamärke teineteisest eristama, kui neid ühendab sedavõrd sarnane ning kaubamärgis visuaalselt domineeriv sõnaline osa (NU vs NÜ).

Täiendavalt märgib vaidlustaja taotleja kaubamärkide visuaalse kujunduse osas, et see on otseselt seotud taotleja kaubamärgi kaupadega – tegemist on jäätise stiliseeritud kujutisega (äratuntav on nii jäätisepulk, kui ka jäätise enda kuju) ning kujundus viitav üheselt toote seostele puuviljade ja marjadega. Samuti on märkide värvilahendus seotud konkreetse jäätise koostise ja maitsega (oranž – meloni- ja virsikumaitseline; punane – maasikamaitseline; sinine/lilla – mustika- ja põldmarjamaitseline; tumepunane/roosa – kirsimaitseline).

Vaidlustaja hinnangul on domineerivad sõnad NU ning NÜ foneetiliselt sarnased kui mitte lausa identsed. Arvestama peab ka sellega, et täht „Ü“ ei ole teada ega arusaadav ka kõigile Eesti tarbijatele. NÜ FRUIT kaubamärkide omanik on Läti ettevõte ja nagu nähtub ka tema kodulehelt, siis tekstiliselt nimetavad nad kaubamärki NU FRUIT, mis tähendab, et n.ö „Ü täpid“ on omaniku seisukohast tähenduseta.

Visuaalselt eristab omaniku märki märgis kasutav kujundus, kuid kujundus viitab otseselt kõnealustele kaupadele (jäätised) ning koostisele (puuviljajäätised), siis on see kujunduse kontseptsioon otseselt kaupade liiki ja omadusi kirjeldav.

Eesti keeles ei oma sõnad NU ja NÜ tähendust. FRUIT viitab puuviljadele, nagu omaniku märgi graafiline kujunduski.

Vaidlustaja leiab, et tema ja taotleja kaubamärkidega hõlmatud kaupade ja teenuste loetelu on sarnane.

Vaidlustaja kaubamärgid on registreeritud klassis 32 mittealkohoolsetele jookidele, s.h mahladele, taotleja kaubamärk aga jäätisele.

Pärast taotleja kaubamärgi loetelu piiramist baasregistreeringu osalise tühistamise tõttu ei sisalda vaidlustatud kaubamärk enam mahlajäätiseid, kuid allesjäänud loetelu, mis loetleb üksnes jäätiste põhikomponendi (piim, koor või jogurt), jätab lahtiseks, mis tüüpi jäätisega tegelikult tegemist on, võimaldab järeldada, et taotleja kaubamärk hõlmab ka jäätised, milles põhiosa moodustavad küll piimakomponendid, kuid ülejäänud osas võivad olla valmistatud mh puuviljadest, marjadest ja mahlast. See on seda tõenäolisem, arvestades sõnalist osa „fruit“, kuid ka kaubamärkide visuaalset kujundust, kus on rõhutatud just marju ja puuvilju. Eeltoodut kinnitab ka märgi tegelik kasutamine ja reklaamimine.

Ühelt poolt võib mahlasid ning jäätiseid pidada oma olemuselt üksteisega konkureerivateks kuuluvuse tõttu üldjuhul magusate toodete kategooriasse, kuid ka janu kustutava ja/või jahutava efekti tõttu. Lisaks puuviljadel põhinevad, nagu ka mahlajäätised, on jäätisetööstuses laialt levinud (lisatud on MANGO smuutike jäätise info).

Tarbijal tekib paratamatult seos, kui ta näeb sama või sarnast kaubamärki nii puuviljamahladel kui jäätisel (eriti, kui jäätise osas rõhutatakse selle marja ja puuvilja sisaldust). Tööstuses on väljakujunenud praktikaks, et mittealkohoolsete jookide tootjad teevad koostööd jäätisetootjatega ning mitte-alkohoolsete jookide kaubamärke kasutatakse ka jäätistel. Seda eriti puuviljajäätiste tootmisel ja turustamisel. Eeltoodu kohta on vaidlustaja esitanud tõenditena info alljärgneva kohta:

- LIMPA mahlajäätis. Tootja Premia, kuid LIMPA kaubamärgiomanikuks on AS A. Le Coq (Eesti kaubamärgi reg nr 38710).
- GUTTA mahlajäätis. Tootja on Premia, kuid GUTTA kaubamärgiomanikuks on NP FOODS, SIA (Eesti kaubamärgi reg nr 27063 ja 50698).

Heaks näiteks litsentseeritud kaubamärgikasutusest jäätisel ja samaaegsel ka näitest piimajäätise kombinatsioonist mahlajäätisega (sorbett) on AS Kalev litsentsi alusel AS Balbiino poolt valmistatav DRAAKON jäätised. Seega on marjad ja puuviljad olulisteks jäätiste komponentideks, millel põhinevad erinevad maitsekooslused ja mida väga aktiivselt ka kasutatakse.

Täiendavalt oluliseks näiteks jäätiste ja mahlade kooskasutuse kohta on ka jäätisekokteilid, mis valmistatakse jäätisest ja mahladest (lisatud AS Balbiino retseptid).

Kuigi ainuüksi asjaolust, et ühtesid koostisaineid on vaja mingi toiduaine valmistamiseks (antud juhul mahlasid jäätise valmistamiseks), ei piisa selleks, et tõendada neid koostisosi sisaldavate toidukaupade sarnasust, siis antud juhul on mahlad mõningate jäätiste ainsaks komponendiks (mahlajääd, sorbett), või ka maiteliste jäätiste puhul oluliseks jäätise komponendiks – mis vastab ka tegelikkusele kõigi NÜ FRUIT jäätiste puhul.

Euroopa Üldkohtu otsuse T-72/10 punktist 35, tulenevalt on lisaks koostisosana kasutamise aspektile vaja hinnata ka seda, kas näiteks konkreetsete kaupade olemus, kasutusotstarve ja tarbijad võivad olla sarnased. Vaidlustaja hinnangul on need käesolevate kaupade puhul sarnased. Eestis paiknevad mahlad ja jäätised samas kaupluses, mõlemaid pakutakse restoranides nii eraldi kui ka jäätisekokteilidena. Eesti tarbija on samuti harjunud, et tootjad teevad koostööd oma brändi laiendamiseks uutele toodetele ja ennekõike on levinud praktikaks, et maiustuste ja mahlade brändid laienevad just jäätistele.

TOAK on küllaltki sarnases vaidluses leidnud, et kaupade sarnasus esineb puuviljade ja jookide osas (TOAK 22.12.2016 otsus nr 1631-o, AMIGO).

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 2008/95/EÜ1 22. oktoobrist 2008 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide 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.

Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides (ennekõike NU ja NÜ), leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus, et tarbija seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Äravahetamise tõenäosust suurendab veelgi asjaolu, et vastavates tööstusharudes on levinud mittealkohoolsete ja jäätisetootjate koostöömustrid, mille kohaselt toodetakse ja turustatakse mittealkohoolsete jookide kaubamärkidega tähistatud jäätiseid jookide tootjate litsentsi alusel.

NÜ FRUIT kaubamärkide registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Vaidlustaja on käsitlenud märkide sarnasust eelnevalt, kuid rõhutab, et KMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et märkide sarnasus esineks määral, mis võiks kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise, piisab vaid sarnasusest (üks märk meenutab teist, kuid neid segi ei aeta). Kaubamärkide sarnasuse nõude täitmine on palju madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium. Seda kinnitab ka hiljutine Euroopa Kohtu 18. juuni 2009. a. otsus (C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV, EKL 2009 lk I-00000, para 36), milles Kohus on leidnud, et "*Direktiivi 89/104 artikli 5 lõikes 2 [analoogne KMS §10 lg 1 p-le 3] käsitletud rikkumised on nende esinemise korral asjaomase kaubamärgi ja tähise teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus seostab tähist kaubamärgiga, st loob nende vahel seose, olgugi et ta ei aja neid omavahel segi. Seega ei ole nõutav, et sarnasus maineka kaubamärgi ja tähise vahel, mida kasutab kolmas isik, oleks selline, et muutuks tõenäoliseks, et asjaomane avalikkus ajab need segi. Piisab, kui sarnasus maineka kaubamärgi ja tähise vahel on selline, et asjaomane avalikkus seostab seda tähist kaubamärgiga.*"

Euroopa Kohus on hiljutistes otsustes tõlgendanud eristusvõime ning maine kahjustamise ja/või ärakasutamise kriteeriumit. Euroopa Kohus on 27. novembri 2008. aasta otsuses (C-252/07 *Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd.*, European Court reports 2008, para 37-38), leidnud, et

> *"37 Direktiivi artikli 4 lõike 4 punktis a sätestatud kaitse kohaldamiseks peab varasema kaubamärgi omanik tõendama, et hilisema kaubamärgi kasutamine „kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi [eristusvõimet] või mainet".*

> *„38 Selleks ei pea varasema kaubamärgi omanik tõendama, et tema kaubamärgile on direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a tähenduses tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud. Nimelt, kui on ette näha, et viis, kuidas hilisema kaubamärgi omanik võib kasutada varasemat kaubamärki, tekitab tulevikus selliselt kahju, siis ei ole varasema kaubamärgi omanik kohustatud ootama tegelikku kahjutekitamist, et keelata selline kasutamine. Varasema kaubamärgi omanik peab siiski tõendama selliste tegurite olemasolu, mis võimaldavad järeldada, et esineb tõsine oht, et tema kaubamärgile tulevikus kahju tekitatakse."*

Euroopa Kohus on oma hilisemas 12. detsembri 2008. aasta otsuses (C-197/07 *Aktieselskabet af 21. november 2001 vs OHIM*, para 22) leevendanud Direktiivi artikli 4 lõike 4 tõlgendamise kriteeriumit ning leidnud, et

> *"…ei pea tõendama, et varasemale kaubamärgile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud; piisab vaid välja tuua asjaolud, mille alusel saaks prima facie järeldada, et tulevikus varasema kaubamärgi ärakasutamise võimalus ei ole hüpoteetiline (vaata, analoogia korras, mis puudutab Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21. detsembrist 1988. a. kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta Artikli 4(4)(a) sätet (OJ 1989 L 40, p. 1), Case C-252/07 Intel Corporation [2008] ECR I-0000, para 38)".*

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamärgi registreerimine kahjustab tema NU kaubamärkide eristusvõimet. Varasema kaubamärgiga sarnase kaubamärgi registreerimine kaupadele (jäätis), mis on sedavõrd tihedalt seotud vaidlustaja kaupadega (mahlad), toob esile kaubamärkide assotsieerumise, mis kahjustab varasemat kaubamärki, nõrgestades tema eristusvõimet.

Vaidlustaja viitab Euroopa Kohtu kohtujuristi Francis Geoffrey Jacobs kohtuasjas nr C-408/01 (Adidas-Salomon) antud arvamusele et: "*eristusvõime kahjustamise kontseptsioon peegeldab tähise eristusvõime nõrgendamist. /…/ Sisuliselt tähendab see seda, et kaubamärk ei ole enam võimeline koheselt seostuma nende kaupadega, mille osas see on registreeritud või kasutatud.*" Seega sarnase märgi registreerimine nõrgendab vaidlustaja märgi eristusvõimet, kuna märk ei ole enam võimeline koheselt seostuma vaidlustaja teenustega, sest tekib oht, et seda seostatakse taotleja kaupadega. Nii foneetiliselt kui ka visuaalselt sarnase taotleja kaubamärgi registreerimine tekitab turul olukorra, kus viidates vaidlustaja kaubamärkidele ei ole enam varasemat kohest seostust vaidlustaja teenustega.

Vaidlustaja kaubamärgid on olemuslikult suure eristusvõimega. Seega taotleja kaubamärgid oma suure sarnasuse tõttu vaidlustaja kaubamärkidega vähendab ja kahjustab seda eristusvõimet, mida vaidlustaja kaubamärgid omavad. Vaidlustajal ei ole mingit võimalust kontrollida ega mõjutada taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupade kvaliteeti ja sellega seotud eristusvõimet ja mainet. Seejärel tekib oht, et taotleja kaubamärgiga tähistatud kaubad ei vasta vaidlustaja kaubamärkidega seostatud kvaliteedile ja võib vaidlustaja huve kahjustada.

Lähtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamusel, et taotleja NÜ FRUIT kaubamärkide registreeringud on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatuga.

Eeltoodust tulenevalt on NÜ FRUIT kaubamärkide registreerimine taotleja nimele vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja 3. Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ja 3 ning § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja tühistada täielikult Patendiameti otsused kaubamärkidele NÜ FRUIT + kuju (reg nr 1159397, 1160151, 1160152, 1160153, 1160154) õiguskaitse andmise kohta klassis 30 Rigas Piena Kombinats, akciju sabiedriba nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

6) 10.05.2017 esitas taotleja oma täiendavad seisukohad vaidlustusavalduse kohta.

Pärast menetluste ühendamist ja menetluse peatamise lõppu esitas vaidlustaja 27.01.2017 oma täiendavad seisukohad antud asjas, märkides, et kuna Läti Apellatsioonikomisjon on osaliselt tühistanud vaidlustatud kaubamärkide baasregistreeringud oma 26.05.2014 otsusega, lähtub vaidlustaja nimetatud täiendav vastus vaidlustatud kaubamärkide kaupade piiratud loetelust: „piima, koore või jogurti baasil jäätis; toidujää".

Taotleja hinnangul on käesoleva vaidluse kontekstis (rahvusvahelistele kaubamärkidele õiguskaitse andmine taotletavate kaupade osas) sisutu vaidlustaja väide, nagu kasutaks taotleja oma kaubamärke *rõhutatult naturaalsete puuviljajäätiste tähistamiseks*.

Vaidlustaja ei ole käesolevas asjas vaidlustanud taotleja rahvusvaheliste kaubamärkide kasutamist ega saagi seda teha. Vaidlustusavalduses tugineb vaidlustaja arvamusele, et taotlejal puudub õigus oma rahvusvahelistele kaubamärkidele Eestis, kuna esineb vastuolu varasemate kaubamärkidega. Nii taotletavate kaubamärkide kui ka varasemate kaubamärkide õiguskaitse ulatuse määravad ära kaubamärgireproduktsioonid ja taotletavate kaupade/teenuste loetelud, mitte asjaolu, kas ja millisel viisil üks või teine menetlusosaline oma tooteid reklaamib. Seetõttu tuleb jätta vaidlustustaja vastav argumentatsioon käesoleva asja lahendamisel tähelepanuta.

Vastandatavate kaubamärkide võrdluse juures jääb taotleja täielikult oma 22.08.2014 vastustes esitatu juurde ja palub sellega arvestada viiteliselt – vaidlustaja on oma vaidlustusavalduses eksinud põhimõtte vastu, mille kohaselt peab hinnang kaubamärkide visuaalsele, foneetilisele ja kontseptuaalsele sarnasusele tuginema kaubamärkide üldmuljetele. Vaidlustaja hinnang tugineb üksnes täheühendite „NU“ ja „nü“ võrdlusele, jättes täielikult arvesse võtmata taotleja kaubamärgi rikkaliku kujunduse ja täiendavad sõnalised osad. Vaidlustaja ei ole pidanud vajalikuks ka selgitada, millistele asjaoludele tugineb seisukoht, et taotletavate kaubamärkide värvilahendus ja kujundus ei ole piisav kaubamärke teineteisest eristama. Taotleja arvates on taotletavate kaubamärkide kujundus tervikuna vähemalt sama domineeriv, koheselt märgatav, meeldejääv ja eristusvõimeline kui vaadeldavate tähiste sõnalised osad. Kuna vaidlustaja ei ole ei domineeriva kujunduse mõju ega ka taotletavate kaubamärkide täiendavate sõnaliste osade mõju taotletavate kaubamärkide üldmuljetele arvesse võtnud, on vaidlustusavalduse järeldused asjaomaste kaubamärkide sarnasuste kohta ilmselgelt ekslikud ja põhjendamatud.

Ekslik ja põhjendamatu on ka vaidlustaja seisukoht vastandatavate kaubamärkide kaupade sarnasuste osas. Vaidlustaja on korrektselt märkinud, et kui tema kaubamärgid on registreeritud klassis 32 mittealkohoolsetele jookidele, s.h. mahladele, taotletakse taotleja kaubamärke klassi 30 kuuluva piima, koore või jogurti baasil valmistatud jäätise ja toidujää osas. Üllatuslikult on vaidlustaja jõudnud meelevaldse tõlgenduse ja sellest tuleneva eksliku järelduseni, et kuna taotleja piima, koore või jogurti baasil valmistatud jäätis (edaspidi nimetatud kui koorejäätis) võib sisaldada puuvilju, marju ja mahla, on mittealkohoolsete jookide ja koorejäätiste puhul tegemist samaliigiliste toodetega.

Taotleja on seisukohal, et koorejäätised on oma olemuselt mahladest selgelt erinevad tooted ja seda isegi juhul, kui koorejäätis sisaldab maitsestamiseks puuvilju, marju, mahla või mahlakontsentraati. Koorejäätiste puhul on tegemist piimatoodete/maiustusega, samas kui mittealkohoolsed joogid, sh mahlad, kuuluvad jookide kategooriasse. Ehkki asjaomane tarbijaskond võib kokku langeda (so tegemist on tavatarbijatele suunatud toodetega nagu näiteks ka mahlade ja juustude puhul), on kaupade kasutusviisid ja -otstarbed väga erinevad. Koorejäätiseid süüakse magustoiduna, samas kui mahlu juuakse janu kustutamiseks ja/või vitamiinide saamiseks. Lisaks müüakse vaadeldavaid kaupu kaupluste erinevates osades – kui koorejäätised paiknevad alati külmletis, siis mahlad on välja pandud mittealkohoolsete jookide sektsioonis ja neid ei külmutata. Seetõttu ei ole tõenäoline, et tarbijad, kes soovivad osta mittealkohoolseid jooke, sh mahlu, satuksid neid valima jäätise külmleti juurde või vastupidi.

Seega koorejäätised piimatoodetena moodustavad mittealkohoolsete jookidest selgelt erineva tootekategooria. Vaidlustajal puudub ainuõigus keelata puuviljade, marjade, mahlade või mahlakontsentraatide kasutamine koorejäätiste või muude magustoitude maitsestamisel, so mahlaga maitsestamine, ei muuda koorejäätiseid samaliigiliseks mahladega. Analoogses olukorras saaks näiteks ka suhkrutootja väita, et suhkur on samaliigiline koorejäätisega, kuna koorejäätised sisaldavad ühe koostisosana suhkrut. Asjakohatud on ka taotleja viited asjaolule, et üks mahlatootja on tellinud mahlajäätiste tootmise – tegemist on üksikjuhuga, mitte tavapärase laialt levinud praktikaga (sisuliselt on tegemist mahlabrändi edendamisega suveperioodil populaarse eriliigilise toote – mahlajäätise –

kaudu). Enamgi veel, taotleja kaubamärkide kaupade loetelu mahlajäätiseid enam ei sisalda. Vaidlustaja ei ole näidanud, et on tavapärane, et mahlatootjad toodavad oma kaubamärkide all koorejäätiseid.

Eeltooduga samadele järeldustele on jõudnud ka EUIPO oma erinevates vastulausemenetlustes. Otsuses nr. B 1 566 291 on EUIPO vastulausete osakond leidnud (Lisa 1): *„Taotleja ülejäänud klassi 30 kuuluvad tooted, st. /…/ külmutatud jogurt, jäätised; külmutatud magustoidud /…/ on vastulause esitaja kaupadest ja teenustest erinevad, sh erinevad vastulauses tuginetud klassi 32 kuuluvatest kaupadest* (sh. puuviljajoogid ja puuviljamahlad)*./…/ Ehkki nii vaidlustatud kaubad, kui ka vastulause esitaja klassi 32 kuuluvad kaubad, on ette nähtud tarbimiseks inimeste poolt, nagu ka paljud muud kaubad, ei saa neid pidada sarnasteks. Nende olemused on selgelt erinevad. Enamgi veel, asjaomased kaubad ei ole üksteist asendavad, neid ei turustata samade turustuskanalite kaudu ja neid ei panda välja toidupoodide samadele riiulitele või supermarketite samadesse sektsioonidesse./…/ Samuti ei muuda neid sarnasteks asjaolu, et neid tarbitakse vahel koos või päeva samal ajal või samades asutustes. Tuleb arvesada, et kaupu loetakse üksteist täiendavateks üksnes juhul, kui nende vahel esineb tihe side mõistes, et üks on teise kasutamiseks vältimatult vajalik või oluline, selliselt, et tarbijad võivad arvata, et antud kaupu toodab ja teenuseid osutab sama ettevõte. Antud juhul ei ole see nii. Enamgi veel, antud kaupu ei toodeta traditsiooniliselt samade ettevõtete poolt ja keskmine tarbija ei oota, et nendel kaupadel oleks sama äriline päritolu.“* Asjas nr. B 1 557 795 on EUIPO vastulausete osakond selgitanud samade kaupade erinevusi järgmiselt (Lisa 2): „*Nende olemus, kasutamise eesmärk ja meetod on erinevad, kuna vastulause esitaja kaupade näol on tegemist jookidega, samas kui vaidlustatud kaubad hõlmavad selliseid kaupu nagu küpsised, jää ja maiustused.*“ Asjas nr. B 2 133 786 on EUIPO vastulausete osakond leidnud, et *jäätised, sorbetid ning jäätise ja jäätisemaiustuste valmistamiseks mõeldud segud* on *puuviljajookidest* erinevad ning põhjendanud, et (Lisa 3): „*Nende kaupade olemused ning kasutuse eesmärgid ja meetodid on erinevad. Nad ei ole omavahel võistlevatel positsioonidel ega üksteist täiendavad. Neid kaupu ei tooda harilikult samad ettevõtted või majanduslikult seotud ettevõtted.*

Kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel 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 (vt. Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, [1998], punkt 17). Käesolevas asjas on taotletavad kaubamärgid visuaalselt ja foneetiliselt erinevad vaidlusaja varasematest kaubamärkidest ning asjaomased kaubad on eriliigilised. Seega ei esine taotleja hinnangul käesolevas asjas taotletavate kaubamärkide osas KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu esinemise üheks eeltingimuseks on varasema kaubamärgi mainekus vaidlustatud kaubamärgi prioriteedikuupäeva seisuga. Nimetatud eeldus nähtub sealhulgas Euroopa Kohtu 18.06.2009 otsuses C-487/07 selgitatust, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõige 2 (analoogne KaMS § 10 lg 1 p-ga 3) näeb ette mainekate kaubamärkide kaitse, mis on ulatuslikum sama artikli 5 lõikes 1 sätestatud kaitsest. Seega üldjuhul ei esine kaubamärgikonflikti olukorras, kus kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased (näiteks kaupade ja teenuste eriliigilisuse tõttu). Sellisel juhul täidavad mõlemad kaubamärgid kaubamärgifunktsiooni ja negatiivseid tagajärgi varasemale kaubamärgile ei kaasne. Kui aga varasem kaubamärk on mainekas, on sellel nö lisaväärtus – kaubamärk edastab tarbijatele näiteks lubaduse kaupade või teenuste kvaliteedi osas. Sellel lubadusel on iseseisev, mainest tulenev majanduslik väärtus, mida KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu kaitseb.

Mainekuse eeltingimus KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamisel nähtub kaudselt ka uue EL kaubamärgidirektiivi nr. 2015/2436 sõnastusest, mis sisuliselt sõnastab antud keeldumise aluse üheselt mõistetavamalt ümber, nähes ühest küljest ette, et antud keeldumise aluse rakendatavus ei sõltu sellest, kas asjaomased kaubad ja teenused on identsed, sarnased või erinevad ning sätestades teisest küljest, et varasem kaubamärk peab olema sellel alusel kaitse saamiseks üldtuntud.

Vaidlustaja ei ole käesolevas asjas esitanud tõendeid, kust nähtuks, et vastandatud varasemad kaubamärgid olid vaidlustatavate kaubamärkide prioriteedikuupäeval 08.06.2012 Eesti tarbijate hulgas mainekad, mis on KaMS § 10 lg 1 p 3 rakendamise eeltingimuseks. Vaidlustaja üksnes tõdeb, et "*vaidlustaja kaubamärgid on olemuslikult suure eristusvõimega*" ega ole pidanud vajalikuks selgitada, mida vaidlustaja väidetava "*olemuslikult suur eristusvõime*" all silmas peab ning millise meetodiga on vaidlustaja oma kaubamärkide olemuslikku eristusvõimet mõõtnud ja millistest esitatud tõenditest selline asjaolu nähtub. Taotlejale teadaolevalt on üksik stiliseerimata täht kaubamärgiseaduse kohaselt olemuslikult eristusvõimetu, mistõttu võib arvata, et ka kahest stiliseerimata tähest koosneva kaubamärgi eristusvõime ei ole väga tugev.

Esitatule tuginedes jääb taotleja seisukohale, et käesolevas asjas ei ole tõendatud varasemate kaubamärkide autonoomse majandusliku väärtuse (maine) esinemist, mille kaitseks KaMS § 10 lg 1 p 3 on sätestatud, mistõttu ei too taotletavate kaubamärkide kasutuselevõtt varasemate kaubamärkide suhtes kaasa ka KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud negatiivseid tagajärgi – vaidlustaja vastavasisulised väited on selgelt põhjendamatud ja hüpoteetilised. Toodust nähtuvalt ei esine taotletavate ja käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärkide osas KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Kokkuvõtvalt leiab taotleja, et kuna käesolevas asjas vastandatud kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes ja kuna taotletavate kaubamärkide osas ei esine ka § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu, on käesolevas asjas esitatud vaidlustusavaldus põhjendamatu. Seetõttu jääb taotleja oma taotluse juurde jätta vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldamata.

7) 19.09.2017 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jäi oma varasemalt esitatud seisukohtade juurde ja palus komisjonil vaidlustusavaldus rahuldada, kuid lisas järgmist.

Vaidlustatud rahvusvaheliste registreeringute Läti baasregistreeringud M 65 219 (taotlus nr M-12-638), M 65 478 (taotlus nr M-12-639), M65 479 (taotlus nr M-12-640), M65 480 (taotlus nr M-12-641) ning M 65 481 (taotlus nr M-12-642) olid vaidlustatud Lätis.

Läti Apellatsioonikomisjon tühistas baasregistreeringud osaliselt oma 26.05.2014 otsusega ning jõustunud ka kohtuotsused, millega jäi jõusse NÜ FRUIT kaubamärkide registreerimise osaline tühistamine.

WIPO on teinud 24.04.2017 registreeringu vaidlustatud kaubamärkide õiguskaitse ulatuse (kaupade loetelu) piiramise kohta ja vaidlustatud kaubamärkide kaupade klassis 30 loetelu on alljärgnev:
„ice cream, based on milk, cream or yogurt; ice; all the mentioned goods made of natural raw materials” (*piima, koore või jogurti baasil jäätis; toidujää; kõik kaubad on valmistatud naturaalsetest toorainetest*).

Kuigi käesoleva vaidluse esemeks ei ole see, kuidas taotleja kaubamärki kasutab, vaid see, kuidas ta seda registreerib, siis osundab vaidlustaja omanikupoolsele kaubamärgi kasutusele põhjusel, et see haakub kaubamärkide visuaalse kujundusega – kus on samuti rõhutatud toodete puuviljasisaldust; ning samuti seoses asjaoluga, et kuidas mitte-eestikeelt kõnelevad isikud, s.h tarbijad tajuvad NÜ tähist (s.t tajuvad ja kasutavad seda stiliseeritud NU sõnaühendina).

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. Seega peab kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvestama ka kaubamärkide eristusvõimega.

Vaidlustaja kaubamärgid koosnevad sõnast NU, stiliseeritud sõnast NU ning sõnaühendist LE FRUIT NU. LE FRUIT NU kaubamärgi eristavaks elemendiks on NU, sest „LE FRUIT“ tähendab prantsuse keeles

„puuvili“, mis on tajutav ka ilma prantsuse keele oskuseta (inglise keelse sõna „fruit“ alusel) ning seega on märgi tähenduseks „NU puuvili“.

Taotleja kaubamärk koosneb puuviljadega kaunistatud värvilisest jäätise kujutisest, graafilistest elementidest, sõnaühendust NATÜR ALL ja sõnaühendist „NÜ fruit“, kusjuures stiliseeritud sõna NÜ on märgis silmatorkavat visuaalselt silmatorkav ja kõige domineerivam element. Lisaks on NÜ nähtav neljal kaubamärgil ka jäätisepulga otsas, s.t seda täheühendit on rõhutatud ka läbi kahekordse erituse.

Taotleja kaubamärkide sõnaline element NATÜR ALL kirjeldab toote naturaalseid komponent (see tuleneb ka kaupade loetelu täpsustusest) ning „fruit“ kirjeldab üheselt toodete puuviljasisaldust.

Taotleja kaubamärkide graafiline kujunduse puhul on aga tegemist jäätise tõetruu esituse visuaalse stiliseeringuga. Stiliseeringus samas domineerivad erinevate marjade ja puuviljade kujutised, mis kirjeldavad toodete koostist ja maitseomadusi. Seega kuigi kaubamärgi kujundus on visuaalselt silmatorkav on selle eristusvõime minimaalne ning ei ole peamiseks viisiks taotleja kaubamärki eristada teistest.

Seetõttu nii vaidlustaja kaubamärkides, kui ka taotleja kaubamärgis omab visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt olulist ja eritavat tähtsust nende kaubamärkide sõnalised osad – vastavalt NU ja NÜ.

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid tarbija 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 märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.

Visuaalselt peab vaidlustaja sõnu NU ning NÜ sarnasteks, kuna neis leiduv tähtede arv on identne (2 tähte) ning visuaalselt on teised tähed (U ja Ü) väga sarnased – visuaalselt Ü tähe täpid ei aita eristuda tähest U. Visuaalselt sarnaselt on kujundatud ka vaidlustaja kaubamärk NU + kuju ning omaniku märgi sõnaline osa NÜ, kus rõhutatud on tähtede ja N ja U puhul nende ümaraid vorme.

Vaidlustaja leiab, et foneetiliselt on domineerivad sõnad NU ning NÜ sarnased kui mitte lausa identsed. Arvestama peab ka sellega, et täht „Ü“ ei ole teada ega arusaadav ka kõigile Eesti tarbijatele. Seda enam, et taotleja on Läti ettevõte ja läti keeles Ü täht puudub – seega on taotleja seisukohast tegemist pigem stiliseeritud U tähe kui eestikeelse Ü tähega. Seda enam – taotleja kodulehelt nähtub, et tekstiliselt nimetavad nad kaubamärki NU FRUIT, mis tähendab, et n.ö „Ü täpid“ on omaniku seisukohast puhtalt graafilised kujundelemendid.

Eesti keeles ei oma sõnad NU ja NÜ tähendust. FRUIT viitab puuviljadele nagu taotleja märgi graafiline kujunduski ja vaidlustaja kaubamärk LE FRUIT NU. Seega võib öelda, et taotleja kaubamärgid viitavad kontseptuaalselt puuviljadele ning sama teeb vaidlustaja üks kaubamärkidest LE FRUIT NU.

Taotleja on oma seisukohtades viidanud EUIPO praktikale, kuid vaidlustaja märgib, ettevõtete praktika ja tarbijate harjumused on riigiti erinevad – antud juhul on vaidlustaja tõendanud, et mahlatootjad teevad koostööd jäätisetootjatega sama kaubamärgi kasutamiseks maiustustel/mahladel ja jäätistel; samuti on Eesti tarbija harjunud jäätistega, millel on puuvilja või mahlasisaldus. Seega on tõenäosus, et tarbija seostab oma vahel mahla ja jäätise kaubamärgi, märkimisväärne.

Taotleja on viidanud, et vaidlustaja ei ole tõendanud NU kaubamärgi mainekust ja üldtuntust, kuid jätab tähelepanuta, et vaidlustaja ei olegi sellele tuginenud. Vaidlustaja tugineb KaMS § 10 lg 1 p-le 3 üksnes kaitsmaks oma kaubamärgi eristusvõimet ehk unikaalust selle äravahetamise vastu teises kaubakategoorias juhul, kui TOAK leiab, et mahlade ja (mahla/puuvilja sisaldusega) jäätiste vahel puudub igasugune sarnasus.

8) 04.10.2017 esitas AAA Patendibüroo OÜ teate, mille kohaselt paluti vaidlustaja edasiseks esindajaks lugeda patendivolinik Ingrid Matsina.

9) 20.10.2017 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad, milles jäi oma varasemate seisukohtade juurde, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata ja Patendiameti otsused muutmata.

10) 02.11.2017 alustas komisjon asjas 1510/1514-1517 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

Vaidlustaja leiab esmalt, et kaubamärkide ***NATÜR ALL nü fruit + kuju*** (1159397, 1160152, 1160153, 1160154) ja ***nü fruit + kuju*** (1160151) registreerimine klassi 30 kaupade osas taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 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*.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja poolt vastandatud ja temale kuuluvad kaubamärgid ***NU*** (RV reg nr 1033122)***, LE FRUIT NU*** (RV reg nr 1033361) ja ***nu + kuju*** (CTM nr 9746876) on varasemad vaidlustatud kaubamärkide suhtes.

Esmalt tuleb komisjonil hinnata, kas võrreldavad tähised on sarnased määral, mis võimaldaks neid teineteisega ära vahetada.

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel tuleb arvestada, et äravahetamise tõenäosusega on tegemist muuhulgas 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 kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja semantilist sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele avalikkusel tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid elemente. Euroopa Kohtu praktika kohaselt segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel on otsustav roll sellel, kuidas asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub. Keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna ega uuri selle eri detaile, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Samuti puudub tarbijatel üldjuhul võimalus märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud taotleja kaubamärgid on visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse tõttu äravahetamiseni sarnased tema varasemate registreeritud kaubamärkidega.

Vaidlustatud kaubamärkide klassi 30 kaubad on igapaevaseks tarbimiseks mõeldud toidukaubad, millede sihtgrupiks on Eesti keskmine tarbija, kellel on keskmine tähelepanu aste.

Kaubamärkide võrdlemisel peab komisjon taotleja tähiste domineerivaks ja eristavaks elemendiks täheühendit „nü“, mis on võrreldes muu sõnalise osaga esile tõstetud suuremas kirjas (neljal märgil esitatud lisaks ka jäätisepulga kujutisel) ja mis on ka tähise ainus eristusvõimeline element. Taotleja tähiste muud sõnalised elemendid „NATÜR ALL“ ja „fruit“ annavad aimu, et tegemist on loodusliku/naturaalse ja puuviljadest valmistatud tootega ning seetõttu on need toodet kirjeldava iseloomuga. Niisamuti on otseselt kirjeldav taotleja kaubamärkide üldine kujundus, millel esitatakse pulgajäätist ja erinevaid puuvilju ehk antakse teavet toote liigi ja selle komponentide kohta. Lauskirjeldavad elemendid ei oma kaitset ega aita taotleja tooteid eristada teistest samalaadsetest toodetest ehk sisuliselt on need ka eristusvõimetud või minimaalse eristusvõimega ning neid kaubamärkide võrdlusel arvestada ei saa. Vaidlustaja tähiste domineerivaks elemendiks peab komisjon täheühendit „NU/nu“, kuna sõnaühend „le fruit“ tähendab puuvilja ja on kirjeldava iseloomuga.

Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohaga, et vastandatud tähiste visuaalselt, foneetilisel ja kontseptuaalsel võrdlusel omab tähtsust nende tähiste domineeriv osa ehk vastavalt NU ja NÜ.

Vastandatud tähiste domineerivate elementide visuaalsel võrdlusel leiab komisjon, et NU ja NÜ visuaalselt peaaegu identsed. Arvestades nende sõnaühendite lühidust, siis selline minimaalne erinevus täppide näol ei torka silma ning ei ole piisav eristamaks ühte tähist teisest. Lisaks on ka vaidlustaja Ühenduse kaubamärgi nr 9746876 ***nu + kuju*** ja taotleja tähistel kasutatava sõnaühendid *nü* kujundatud ümarate vormidega ülisarnaselt, mistõttu põgusal vaatlusel võib jääda mulje lausa identsetest tähistest. Kuigi taotleja tähised omavad täiendavat kirjeldavat kujundust, leiab komisjon, et võrreldavate tähiste domineeriv osa on liialt sarnane, et kirjeldav kujundus võimaldaks neid teineteisest eristada.

Võrreldavate tähiste domineerivate elementide foneetiline kõlapilt on sarnane, tegemist on sisuliselt samade häälikutega, mille hääldusel ka suu asend ei muutu. Arvestama peab ka asjaoluga, et märkimisväärne osa tarbijaskonnast räägib keelt, kust Ü tähte ei ole ning nemad võivad hääldada *nu* ja *nü* täiest identselt, sest peavad tähte „Ü“ stiliseeritud „U“ täheks.

Semantiliselt tähiste domineerivaid elemente võrrelda ei saa, kuna täheühenditel *nu* ja *nü* puudub tähendus. Kuigi tähiste kirjeldavad osad ei oma kaubamärkide võrdlusel tähtsust, siis nii vaidlustaja üks tähis kui taotleja tähised sisaldavad mõlemad identset kirjeldavat osa *fr*uit, mis suurendab sarnasust veelgi.

Alljärgnevalt on toodud kaubad, mille osas võrreldavad tähised kaitset omavad.

Vaidlustaja kaubamärgid klassis 32	*Taotleja kaubamärgid klassis 30*
NU - puuviljamahlad *LE FRUIT NU* - õlu; mineraal- ja gaseervesi; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained; limonaadid; puuviljanektarid; soodavesi; mitte-alkohoolsed aperitiivid Nu - puuviljamahlad ja puuviljajoogid	*Piima, koore või jogurti baasil valmistatud jäätis; toidujää; kõik kaubad on valmistatud naturaalsetest toorainetest*

Kaupade võrdlemise osas komisjon vaidlustajaga ei nõustu. Taotleja kaupade loetelu on võrreldes esialgsega piiratud ning seal ei sisaldu enam *puuviljamahlal põhinevad jäätised*, mis oleks võinud olla samaliigiline vaidlustaja tähistega kaitstud kaupadega. Komisjon leiab, et vaidlustaja klassis 32 kaitstud kaupade näol on tegemist jookidega ning taotleja kaupade puhul söökidega, mis ei ole sarnased, teineteist asendavad ega konkureerivad. Komisjon peab analüüsima ja võrdlema kaubamärke ja kaupasid/teenuseid nii, nagu need registris kujutatud on, ega saa hinnata olukordi, kuidas kaubamärgiomanik oma kaubamärki tegelikult kasutab. On olemas tõesti mahlajäätised, mille osas taotleja algselt ka kaitset soovinud on, kuid praeguseks on see loetelust eemaldatud. Komisjon leiab, et kaup *piima, koore või jogurti baasil valmistatud jäätis* ei ole sarnane ega samaliigiline erinevate *puuviljajookide, siirupite ega teiste joogivalmistusainetega*. Asjaolu, et jäätiseid ja mahlatooteid müüakse samades kauplustes, ei tee neid veel sarnasteks.

Komisjon nõustub taotlejaga selles, et jäätised on oma olemuselt mahladest selgelt erinevad tooted ja ehkki nende tarbijaskond võib kokku langeda, on nende kasutusviisid ja –otstarbed erinevad. Jäätist süüakse magustoiduna, mahla juuakse janu kustutamiseks ja/või vitamiinide saamiseks. Ka paiknevad need kaupluses teineteisest eraldi osakondades. Võrreldavad kaubad ei ole üksteist asendavad ega täiendavad. Asjaolu, et mõni mahlatootja või muu kaubamärgiomanik on oma kaubamärgi edendamiseks tellinud mahlajää tootmise, et muuda jäätist ja mahlasid samaliigilisteks.

Seega leiab komisjon, et võrreldavad kaubad ei ole identsed ega samaliigilised. Seetõttu, kuigi eelnevalt leidis komisjon, et tähised on visuaalselt ja foneetiliselt sarnased, kuid kuna kaitstavad kaubad on erinevad, ei esine KaMS § 10 lg 1 p-s 2 nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Lisaks on vaidlustaja leidnud, et kaubamärkide ***NATÜR ALL nü fruit + kuju*** (1159397, 1160152, 1160153, 1160154) ja ***nü fruit + kuju*** (1160151) registreerimine klassi 30 kaupade osas taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

KaMS *§ 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks*.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et märkide sarnasus esineks määral, mis võiks kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise, piisab vaid sarnasusest, mis on madalam kriteerium kui kaubamärkide äravahetamise tõenäosus.

Komisjon on eelnevalt leidnud, et taotleja kaubamärgid on vaidlustaja varasemate kaubamärkidega sarnased, kuid kaubad on erinevad. Seetõttu tuleb hinnata, kas taotleja kaubamärkidega kasutatakse ära hilisema kaubamärgi eristusvõimet, nagu vaidlustaja on väitnud.

Kuigi taotleja on selle punkti all viidanud uuele kaubamärgidirektiivile 2015/2436, siis peab komisjon vajalikuks märkida, et vaidlustusavalduse lahendamisel lähtutakse kehtivatest KaMS sätetest ning mitte veel jõustumata direktiivi normidest.

Komisjon leidis eelnevalt, et vaidlustaja varasemate kaubamärkide domineerivaks ja eristusvõimeliseks osaks on täheühend „*nu*“ ehk selle ühendi järgi eristatakse vaidlustaja kaupa teiste isikute kaupadest ja teenustest. Eelkõige omab suuremat eristusvõimet vaidlustaja kaubamärk , mille tähed on erilise ja meeldejääva kujundusega ja millega väga sarnaselt on kujundatud ka taotleja kaubamärkide domineerivam osa *nü.*

Sarnase tähise kasutamine teise isiku poolt teiste kaupade osas lahjendab kaubamärgi loomulikku eristusvõimet ning tarbija võib arvata, et erinevad kaubamärgid on omavahel seotud, samas kui varasema eristusvõimelise kaubamärgi omanikul puudub igasugune kontroll sarnase kaubamärgiga tähistatavate kaupade kvaliteedi osas.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja kaubamärgi registreerimine kahjustab tema NU kaubamärkide eristusvõimet. Varasema kaubamärgiga sarnase kaubamärgi registreerimine kaupadele (jäätis), mis on teatud juhtudel seotud vaidlustaja kaupadega (mahlad), toob esile kaubamärkide assotsieerumise, mis kahjustab varasemat kaubamärki, nõrgestades tema eristusvõimet.

Komisjon leiab, et eristusvõime kahjustamise kontseptsioon peegeldab tähise eristusvõime nõrgendamist. Sisuliselt tähendab see seda, et kaubamärk ei ole enam võimeline koheselt seostuma nende kaupadega, mille osas see on registreeritud või kasutatud. Seega sarnase märgi registreerimine nõrgendab vaidlustaja märgi eristusvõimet, kuna märk ei ole enam võimeline koheselt seostuma vaidlustaja kaupadega, sest tekib oht, et seda seostatakse taotleja kaupadega. Nii foneetiliselt kui ka visuaalselt sarnase taotleja kaubamärgi registreerimine tekitab turul olukorra, kus viidates vaidlustaja kaubamärkidele ei ole enam varasemat kohest seostust vaidlustaja kaupadega.

Komisjoni hinnangul taotleja kaubamärgid, oma suure sarnasuse tõttu vaidlustaja kaubamärkidega, vähendavad ja kahjustavad seda eristusvõimet, mida vaidlustaja kaubamärgid omavad. Vaidlustajal ei ole mingit võimalust kontrollida ega mõjutada taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupade kvaliteeti ja sellega seotud eristusvõimet ja mainet. Seejärel tekib oht, et taotleja kaubamärgiga tähistatud kaubad ei vasta vaidlustaja kaubamärkidega seostatud kvaliteedile ja võib vaidlustaja huve kahjustada.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2 ja KaMS § 10 lg 1 p 3 , komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsused kaubamärkidele NATÜR ALL nü fruit + kuju" (RV reg nr-d 1159397, 1160152, 1160153, 1160154) ja nü fruit + kuju (Rv reg nr 1160151) registreerimise kohta Rigas Piena Kombinats nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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 menetlusse, 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 T. Kalmet