

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1088-o**

Tallinnas, 19. novembril 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Tanel Kalmet ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Natrazahor S.A.U. Ctra.de Aranzazu, s/n, 20560 Oñati (Guipuzcoa), ES vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi "Voyager + kuju" (rahvusvahelise reg nr 878701) registreerimise kohta SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 2 Organize Sanayi Bolgesi No. 23, P. 3 Baspinar, GAZIANTEP TR nimele klassis 30.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 29.06.2007. a vaidlustusavaldus välismaiselt juriidiliselt Natrazahor S.A.U. Ctra.de Aranzazu, s/n, 20560 Oñati (Guipuzcoa), ES (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavaldus rahvusvahelise kaubamärgi (rahvusvahelise reg nr 878701) registreerimise kohta SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 2 Organize Sanayi Bolgesi No. 23, P. 3 Baspinar, GAZIANTEP TR (edaspidi taotleja) nimele klassis 30. Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Raivo Koitel, Patendi- & Kaubamärgibüroo Koitel OÜ, Tartu mnt 65, 10115, Tallinn.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1088 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

**Vaidlustusavaldus sisu kokkuvõtlikult**

Eesti Kaubamärgilehest nr 5/2007 nähtub, et Patendiamet otsustas registreerida rahvusvahelise kaubamärgi "Voyager + kuju" (rahvusvahelise reg nr 878701) ka Eestis SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI nimele klassis 30. Vaidlustaja on seisukohal, et rahvusvahelise kaubamärgi "Voyager + kuju" registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p- ga 6 ja § 10 lg 1 p-ga 2.

KaMS § 9 lg 1 p 6 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on olemuselt võib tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenust teiste omaduste suhtes. Vaidlustatud kaubamärk on registreerimiseks esitatud värvilise kombineeritud märgina. Kaubamärgi reproduktsioonist on tarbijale üheselt selge, et tegemist on šokolaadi või seda sisaldava kaubaga, kuna on kujutatud tumedast šokolaadist maiustus või kondiitritoode. Kaubamärgi reproduktsiooni üldmulje viitab otseselt kondiitritoodetele, sh šokolaadi sisaldavatele kaupadele.

Samuti on taotleja türgikeelseks nimeks SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, mis tõlkes tähendab „Solen šokolaaditoiduainetööstus ja kaubandusettevõte”. Kuigi on tegemist türgikeelse firmanimetusega, on selles kasutatud sõna CIKOLATA, mis on selgesti tajutav ja assotsieeruv rahvusvaheliselt käibel oleva sõnaga šokolaad (inglise keeles chocolate). Tarbija ei pea olema türgi keele oskaja, et tajuda sõna CIKOLATA tähendust või seostada seda sõnaga šokolaad. Selle asjaolu muudab veelgi tõenäolisemaks kaubamärgi reproduktsioonil kujutatav otsene viide šokolaadile.

---

Aadress:  
Harju 11  
15072 Tallinn

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

Faks:  
6 256 404  
www.mkm.ee/apellatsioon

Taotleja kaupade esialgses loetelus olid sees ka maiustused, kakao ja šokolaad. Patendiameti 08.11.2006 esialgse registreerimisest keeldumise otsusega (Provisional Refusal) lülitati need kaubad loetelust välja põhjendusel, et taotleja kaubamärgi registreerimine läheb vastuollu Eestis õiguskaitset omavate varasemate kaubamärkidega VOYAGER (CTM nr 002667244) ja VOYAGE (rahvusvaheline reg nr 753909) ning anti taotleja aeg esitada varasemate kaubamärkide omanike kirjalik nõusolek. Taotleja seda ei esitanud ning 21.03.2007. a otsustas Patendiamet registreerida taotleja kaubamärk piiratud kaupade loeteluga.

Sellise piiratud kaupadega registreerimine sattus vastuollu KaMS § 9 lg 1 p 6. Kaubamärgi reproduktsioonist ning kaubamärgitaotleja nimest lähtudes on tegemist ilmselge tarbijate eksitamisega kaubamärgiga kaitstavate kaupade liigi või kaupade teiste omaduste suhtes, sest kaupade loetelus ei ole viidet šokolaadile ega seda sisaldavatele kondiitritoodetele, maiustustele või muudele šokolaadi sisalduvatele kaupadele.

Tarbijal, nähes reaalses turusituatsioonis kaubamärgiga "Voyager + kuju" tähistatud kaup, võib tekkida õigustatud ootus eeldada, et vastav kaubamärgiga tähistatud kaup on šokolaadi sisaldav kondiitritoode või maiustus. Taotleja kaubamärk võib oma olemuselt tarbijat eksitada kaupade liigi või kaupade teiste omaduste suhtes.

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.

Vaidlustajale kuulub Ühenduse sõnaline kaubamärk VOYAGER nr 002667244, prioriteediga 24.04.2002. a klassis 30 – *chocolate*.

Registreerimiseks esitatud rahvusvaheline kaubamärk "Voyager + kuju" sisaldab varasema kaubamärgiga identset sõnalist osa 'voyager'. Kuigi taotleja kaubamärk on kombineeritud värviline kaubamärk on tema domineerivaim ning eristusvõimeline osa 'voyager' (tõlkes *merereisija, õhureisija*). Kaubamärgi ülejäänud kujunduslikud osad on kirjeldavad ning viitavad otseselt kaubamärgiga tähistatavate kaupade liigile, so kondiitritoodetele, maiustustele, šokolaaditoodetele jms.

Kuigi taotleja kaubamärgi klassi 30 kaupade loetelus ei ole otseselt viidet šokolaadile, kondiitritoodetele või maiustustele, on siiski tegemist varasema Ühenduse kaubamärgi kaupadega sarnaste toodetega. Taotleja soov kasutada oma kaubamärki samas valdkonnas nähtub samuti taotleja kaubamärgi reproduktsioonist ning taotleja nimest.

Lisaks üldmäärgitule on taotluse ülejäänud kaupade näol tegemist varasema Ühenduse kaubamärgi kaupadega sarnaste toodetega. Nimelt kuuluvad ka ülejäänud kaupade loetelusse jäänud kaubad toiduainete valdkonda, mis võivad reaalses turusituatsioonis sisalda šokolaadi (näiteks jäätis, küpsised, keeksid, aroomikohv jms) või sisalduda šokolaadis.

Oluline on siinjuures ka asjaolu, et tegemist on esmatarbekaupadega (toiduainetega) ja seega on neil väga lai ning kattuv tarbijaskond ning sarnased turustuskanalid. Näiteks šokolaad, keeksid, küpsised on kauplustes müügil samas osakonnas, võivad olla ka samadel riivulitel. Selliste masskaupade puhul tarbijate tähelepanu rohkem hajutatud, kui seda on väga spetsiifiliste ning kitsa tarbijaskonnaga kaupade puhul.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärk "Voyager + kuju" on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja kaubamärgiga ning taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2.

Vaidlustaja palub Patendiameti otsus tühistada. Vaidlustusavaldusele on lisatud: 1) v/v Patendiameti on-line andmebaasist kaubamärgi nr 878701 kohta; 2) Patendiameti 21.03.2007. a otsus nr 7/R200600860; 3) v/v Romarin'ist kaubamärgi nr 878701

registreerimise kohta; 4) Patendiameti 08.11.2006. a registreerimisest keeldumise esialgne otsus; 5) v/v CTM kaubamärgi nr 002667244 registreerimise kohta; 6) v/v Inglise- Eesti sõnaraamatust; 7) volikiri; 8) riigilõivu tasumise korraldus

11.11.2008. a esitas vaidlustaja esindaja lõplikud seisukohad. Ta jäi vaidlustusavalduses toodud väidete juurde.

Taotleja ei ole rahvusvaheliste reeglite kohaselt Eestis esindajat endale määranud ega apellatsioonikomisjonile mingeid seisukohti esitanud.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 13.11.2008. a.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

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

Esmalt märgib komisjon, et taotleja ei ole komisjonile oma seisukohti esitanud ega Eestis oma esindajat määranud. Komisjonil puuduvad taotleja vastuväited. Komisjon saab järeldada, et taotleja ei ole oma õiguste kaitses Eestis huvitatud.

Patendiameti 25.04.2006. a otsuse nr 7/R200501262 kohaselt anti kaubamärgile



Eestis õiguskaitse klassis 30 - *coffee, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice*. Vastav teade oli avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 572006.

Vaidlustajale kuulub Ühenduse sõnaline kaubamärk VOYAGER nr 002667244, prioriteediga 24.04.2002. a klassis 30 – *chocolate*.

Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 6 on vaidlustaja kaubamärk varasem.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Käesolevas asjas vastandatud kaubamärgid tähistavad samaliigilisi kaupu klassis 30. Tegemist on toiduainetega, neil on lai ning kattuv tarbijaskond ning sarnased turustuskanalid. Võrreldavate kaubamärkidega tähistatavaid kaubad kuuluvad toiduainete valdkonda ning need kaubad võivad sisalda šokolaadi (näiteks jäätis, küpsised, keeksid, aroomikohv jms) või sisalduda šokolaadis (näiteks kohv, riis, suhkur, mesi, jms). Tihti neid kaupu müüakse kauplustes samas osakonnas ja isegi samadel riulitel.

Võrreldavates kaubamärkides domineerivaks osaks on sõnaline osa. Käesolevas asjas vastandatud kaubamärkide sõnaline osa ‚voyager’ on identne. Kaubamärkide sõnalised osad annavad tähistavatele kaupadele identiteedi ja nime. Võrreldavate kaubamärkide näol on tegemist äravahetamiseni sarnaste kaubamärkidega. Vaidlustaja kaubamärgiga tähistatakse šokolaadi. Taotleja kaubamärgi kujutisosas on šokolaaditahvli kuju, mis suurendab seost vaidlustaja kaubamärgiga.

Kuna vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ning ainuüksi seetõttu kuulub vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldamisele, ei pea komisjon vajalikuks hinnata, kas taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 6.

Võttes arvesse ülaltoodud asjaolusid, leiab komisjon, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Eeltoodu alusel ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-st 1, KaMS 41 lg-test 2 ja 3 komisjon

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

**rahuldada välismaise juriidilise isiku Natrazahor S.A.U. Ctra.de Aranzazu, s/n, 20560 Oñati (Guipuzcoa), ES vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti 21.03.2007. a otsus nr 7/R2006008602 rahvusvahelise kaubamärgi (rahvusvahelise reg nr 878701) registreerimise kohta SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 2 Organize Sanayi Bolgesi No. 23, P. 3 Baspinar, GAZIANTEP TR nimele klassis 30 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 apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:

E. Sassian

T. Kalmet

R. Laaneots