

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

OTSUS nr 786-o

Tallinnas, 29. septembril 2006. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Kirli Ausmees (eesistuja), Kerli Tults ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku FERRERO S.p.A., aadress Piazzale Pietro Ferrero, ALBA (CN) I-12501 Itaalia, vaidlustusavalduse, mille objektiks on Patendiameti otsus registreerida tähis **Рoшeн ROŠEN** (taotlus nr M200300658, registreerimisotsus avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 4/2004) klassis 30 OÜ Noires HA (aadress: Pärnu mnt. 160, 11317, Tallinn, Eesti) nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

01.06.2004 esitas FERRERO S.p.A. tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi **Рoшeн ROŠEN** (taotlus nr M200300658) registreerimine klassis 30 (*maiustused, kondiitritooted, kompvekid, šokolaad, martsipan, marmelaad, kakaotooted, vahvlid, küpsised, kreekerid, suhkur, jäätis, mesi, siirup*) OÜ Noires HA nimele. Vaidlustusavaldus registreeriti apellatsioonikomisjonis numbri 786 all ja võeti menetlusse 07.06.2004. Vaidlustusavaldus anti eelmenetlemiseks komisjoni liikmele Kirli Ausmees'ile.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Martina Böckler OÜ LASVET, Pk 3136, 10505 Tallinn. Vaidlustusavaldusele oli lisatud riigilõivu 2500.00 kr tasumist tõendav dokument, volikiriri ning põhjendus tõenditega.

01.06. 2004 esitatud vaidlustusavalduses leiab FERRERO S.p.A. (edaspidi 'vaidlustaja'), et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **Рoшeн ROŠEN** OÜ Noires HA (edaspidi 'taotleja') nimele on vastuolus otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgiseaduse (KaMS) § 8 lg 1 p-ga 2, vastavalt millele *ei registreerita kaubamärgina tähiseid, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba*

Vaidlusavalduse esitaja leiab, et taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk **Рoшeн ROŠEN** on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja varasema siseriikliku kaubamärgiga nr 28747 ROŠER (esitatud kirillitsas: Рошep) ja rahvusvahelise registreeringuga nr 799546 FERRERO ROCHER + kuju. Mõlema ülalmainitud kaubamärgi kaupade loetelu katab sarnaselt vaidlustatava kaubamärgiga klassi 30 kuuluvaid kaupu.

Vaidlustatud kaubamärk:

**Рoшeн**

**ROŠEN**

Vastandatud kaubamärgid:



# Рошер

Vaidlustaja märgib, et ülalmainitud varasemad märgid ja registreerimiseks esitatud kaubamärk ei ole identsed, ent tegemist on äravahetamiseni sarnaste või assotsieeruvate tähistega. Kaubamärk **Рошен РОШЕН** koosneb kahest identsest sõnast, millest üks on esitatud kirillitsas. Seega on OÜ Noires HA taotlus saada kaitset ühe sõna erinevatele sõnakujudele. Vaidlustaja juhib apellatsioonikomisjoni tähelepanu asjaolule, et vaidlustatava kaubamärgi kirillitsas toodud osa erineb registreeringust nr 28747 üksnes viimase tähe võrra (Рошен ja Рошер). Vaidlustaja hinnangul on sedavõrd sarnaste märkide koosseksiteerimise võimalikuks pidamine Patendiameti poolt ilmne viga, kuna vaidlustaja varasemad kaubamärgid, eriti registreering nr 28747, on äravahetamiseni sarnased nii visuaalselt kui foneetiliselt.

Vaidlustaja sõnul ei esine tähis **Рошен РОШЕН** piisavalt tema kaubamärkidest ROŠER kirillitsas (Рошер) ning FERRERO ROCHER + kuju, et oleks välistatud märkide segiajamise võimalus. Sõnade **Рошен РОШЕН** ainukeseks erinevuseks varasemast kaubamärgist on kirillitsas esitatud sõnal viimane täht N ning ladina tähtedes esitatud variandil ka kirjapilt. Neid erinevusi ei saa vaidlustaja sõnul pidada piisavaks. Vaidlustaja rõhutab, et erinevused sõna lõpuosas on kõige kehvemini tajutavad ning olulisem roll on sõna algusel. Võttes arvesse sõnade **Рошен РОШЕН** ja Рошер ning ROCHER pikkust ja äärmiselt sarnast hääldust, leiab vaidlustaja, et üldmulje seisukohalt on raske tajuda märkides sisalduvaid erinevusi ning seega eksisteerib ka suur tõenäosus, et tarbijad ajavad kaubamärgi **Рошен РОШЕН** segi Ferrero vaidlustajale kuuluvate ülalmainitud varasemate kaubamärkidega ROŠER kirillitsas (Рошер) ning FERRERO ROCHER + kuju.

Vaidlustaja leiab, et arvestada tuleks ka asjaoluga, et keskmine tarbija näeb ja võrdleb kahte märki kõrvuti ja samaaegselt väga harva ning seetõttu saab määravaks tarbija mällu jääv kaubamärkide üldmulje, mis ei ole vaidlustaja arvates antud märkide puhul piisavalt erinev. Ülaltoodud asjaolusid arvesse võttes järeldab vaidlustaja, et kaubamärk **Рошен РОШЕН** on oma üldmuljelt äravahetamiseni sarnane ja/või assotsieeruv vaidlustaja varasemate kaubamärkidega ROŠER kirillitsas (Рошер) ning FERRERO ROCHER + kuju.

Vaidlustaja on arvamusel, et kõnealuste kaubamärkide segiajamisohtu tarbijate hulgas suurendab ka tõsiasi, et taotleja soovib oma märgi registreerida vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega tähistatud kaubaga identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks – taotleja taotleb kaubamärgile kaitset klassis 30, so samas klassis ja samadele kaupadele, mille suhtes on kaitstud vaidlustaja kaks varasemat kaubamärki ning taotlejal puudub vaidlustaja kirjalik nõusolek.

Seega palub vaidlustaja juhindudes kehtiva KaMS § 41 lõikest 2 ja tuginedes Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud KaMS § 8 lg 1 p-le 2 tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi **Рошен РОШЕН** registreerimise kohta klassis 30 taotleja nimele ning samuti kohustada

Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Vaidlustusavalduse juurde lisas vaidlustaja järgmised materjalid:

- Koopia Kaubamärgilehe 4/2004 lehekülgedest 28-29 kaubamärgi **Рошен ROŠEN** registreerimise kohta;
- Koopia kaubamärgitunnistusest nr 28747 – kaubamärk Рошep
- Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide elektroonilisest andmebaasist rahvusvahelise registreeringu nr 799546 FERRERO ROCHER + kuju kohta

09.06.2004 edastas apellatsioonikomisjon vaidlustusavalduse ja selle sisu taotlejale ning tegi ettepaneku esitada kolme kuu jooksul vaidlustusavalduse menetlusse võtmise päevast arvates kirjalik seisukoht vaidlustusavalduse nr 786 kohta. 06.09.2004 esitas taotleja oma seisukohad vaidlustusavalduse 786 osas ning esitas ka volikirja, mille kohaselt tema esindajaks on patendivolinik Jüri Käosaar Patendibüroost Käosaar & CO aadressiga Tähe 94, 50107 Tartu.

Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu nimetades seda alusetuks, kuna vaidlustaja on võrrelnud kaubamärkide sõnalisi osi foneetiliselt, kuid on eksinud sealjuures põhimõtte vastu, et kaubamärke tuleb käsitleda tervikuna, samuti pole esitatud ühtki tõendit, et tarbijad võiksid pidada käsitletavaid kaubamärke äravahetamiseni sarnasteks või assotsieeruvateks, vaidlustusavalduse esitaja pole isegi kindlalt väitnud, et tegu on assotsieeruvate kaubamärkidega, vaid kasutab kombinatsiooni "...äravahetamiseni sarnased ja/või assotsieeruvad". Taotleja viitab Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsustele nr 453-o, 454-o, 496-o, 533-o, 638-o ja 672-o, milles nenditakse, et ei piisa vaid väidetest, et kaubamärgid on assotsieeruvad, vaid seda tuleb ka tõendada.

Taotleja võrdleb kaubamärke visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt:

Nagu näha kaubamärkide reproduktsioonist, sisaldab kaubamärk nr 799546 (FERRERO ROCHER + kuju) tugeva eristusvõimega graafilist osa ja sõna FERRERO ning kaubamärgi nr 28747 puhul on tegemist sõnamärgiga, mis on kirjutatud kirillitsas (Рошep).

Taotleja väidab, et rahvusvahelise registreeringu nr 799546 FERRERO ROCHER + kuju puhul on vaidlustaja käsitletud vaid üht osa kaubamärgist – sõna ROCHER, mis ei ole taotleja sõnul antud kaubamärgi domineeriv osa. Kui vaadelda kaubamärke kui tervikuid, siis on taotleja jaoks rahvusvahelise registreeringu nr 799546 domineeriv osa šokolaadipallide kujutis ning tuntud kaubamärk FERRERO, sellele järgnev sõna ROCHER jääb aga tagaplaanile, sest taotleja arvates kinnitub tarbija mällu sõnakombinatsiooni esimene osa, eriti arvestades asjaolu, et tegu on tuntud kaubamärgiga. Sõnad ROCHER ja ROŠEN on küll sarnase algusega, kuid vaidlustatud kaubamärk sisaldab ka sõna Рошен, millel puudub taotleja sõnul igasugune visuaalne sarnasus varasema kaubamärgi osaga. Taotleja viitab Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsusele 476-o, milles märgitakse, et visuaalselt sarnased algused iseenesest ei muuda kaubamärke visuaalselt äravahetamiseni sarnasteks ja assotsieeruvateks. Taotleja rõhutab, et vaidlustusavalduse esitaja poolt võrreldud sõnad ROCHER ja ROŠEN moodustavad vaid osa võrreldavatest kaubamärkidest ning tervikuna ei ole varasem ning hilisem kaubamärk äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad.

Siseriiklik kaubamärk nr 28747 on kirillitsas kirjutatud sõnamärk Рошep ning taotleja arvates tuleb antud märgi ja vaidlustatud kaubamärgi **Рошен ROŠEN** visuaalsel võrdlusel tõdeda, et märkidel puudub äravahetamiseni sarnasus ja assotsieeruvus. Vastandatud kaubamärk on sarnane vaidlustatud märgi osaga, kuid arvestada tuleb kaubamärkide tervikuna võrdlemise printsiibiga.

Taotleja väidab, et kaubamärgi nr 799546 puhul on vaidlustusavalduse esitaja kaubamärkide foneetilisel võrdlemisel rikkunud kaubamärgi tervikuna käsitlemise põhimõtet, väites, et sõnad ROCHER ja ROŠEN on äärmiselt sarnase hääldusega, antud väitega piirdub ka kogu foneetiline analüüs, mingeid tõendeid vaidlustusavalduse esitaja toonud ei ole. Taotleja rõhutab veelkord, et sõna ROCHER ei ole varasema kaubamärgi domineeriv osa ning tegelikult tuleb võrrelda sõna ROŠEN ja kombinatsiooni FERRERO ROCHER foneetilist sarnasust. Seda tehes jõuab taotleja järeldusele, et vaadeldavad sõnalised osad erinevad üksteisest nii sõnade kui ka silpide arvu poolest ning ei ole foneetiliselt äravahetamiseni sarnased.

Kaubamärgi nr 28747 puhul nõustub taotleja vaidlustusavalduse esitaja väitega, et kirillitsas kirjutatud sõna hääldub eesti keeles kui ROŠER ning seetõttu on võrreldavate kaubamärkide algused foneetiliselt sarnased, tõele vastab ka vaidlustusavalduse esitaja väide, et erinevused sõna lõpuosas on halvemini tajutavad ning olulisem roll on sõna algusel. Taotleja viitab siinkohal taas Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsusele 476-o, kus komisjon leiab, et kuigi tarbija tähelepanu koondub tavaliselt eelkõige sõna esimesele poolele, tuleb kaubamärkide sarnasuse ja assotsieerumise üle otsustamisel juhinduda märgist tervikuna, mistõttu asjaolu, et kaubamärkide algused on foneetiliselt (kuid mitte visuaalselt) identsed..., ei muuda iseenesest kaubamärke visuaalselt ja foneetiliselt äravahetamiseni sarnasteks ja assotsieeruvateks. Sellest tulenevalt tõdeb taotleja, et vaidlustusavalduse esitaja ei ole võrreldavate märkide äravahetamiseni sarnasust ja assotsieeruvust piisavalt tõendanud.

Taotleja leiab, et vaadeldavad kaubamärgid ei ole sarnased ega assotsieeruvad ka semantiliselt. Taotleja käsitleb rahvusvahelises registreeringus nr 799546 esinevat sõna FERRERO kui itaalia perekonnanime ja sõna ROCHER kui prantsusekeelset sõna, mille tähenduseks on 'kalju, kaljurünk' ja kaubamärk nr 28747 Рошер on ülnimetatud prantsusekeelse sõna transliteratsioon kirillitsas. Vaidlustatud kaubamärk, sõna ROŠER ja selle transliteratsioon kirillitsas on aga taotleja sõnul tähenduseta abstraktne sõna ning seega puudub käsitlevate kaubamärkide vahel igasugune semantiline sarnasus ning assotsieeruvus.

Kokkuvõtvalt leiab taotleja, et vaidlustaja ei ole suutnud tõendada ei käsitlevate kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust ega ka assotsieerumist. Tema sõnul on võrreldavad kaubamärgid visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt erinevad ning vaidlustusavalduses esitatud paljasõnaliste oletuste põhjal, et kaubamärgid võivad olla assotsieeruvad, piiraks kaubamärgi registreerimisest keeldumine oluliselt vaidlustatud märgi omaniku õigusi. Sellest tulenevalt palub vaidlustatud kaubamärgi omanik jätta vaidlustusavaldus täielikult rahuldamata.

Oma vastusele vaidlustusavalduse nr 786 osas oli taotleja lisanud järgmised materjalid:

- Väljatrükid Patendiameti kaubamärkide elektroonilisest andmebaasist
- Väljavõte Prantsuse-eesti sõnaraamatust

08.09.2004. edastas tööstusomandi apellatsioonikomisjon taotleja seisukohad vaidlustajale ning vastavalt tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimääruse § 15 lg-le 3 anti talle aega kirjalikule seisukohale vastata 3 kuud ja paluti esitada oma vastus hiljemalt 10.12.2004. Vaidlustaja esitas oma vastuse 09.12.2004. Vaidlustaja ei nõustu taotleja seisukohtadega ja jääb oma 01.06.2004. esitatud seisukohtade juurde ning täiendab oma vaidlustusavaldust järgneva:

Vaidlustaja arutleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse üle ning toob näited Euroopa Kohtu otsustest C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER ja C-251/95 SABEL. Nendele

kohtuasjadele viidates märgib vaidlustaja, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosus on risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele tarbijal tekkivale kujutluspildile. Kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus määratleb kaubamärkide segiajamise tõenäosuse ulatuse ega ole sellele alternatiivseks keeldumise aluseks. Vaidlustaja sõnul tuleb kaubamärkide assotsieerumise hindamisel lähtuda samadest põhimõtetest ja kriteeriumitest, millest lähtutakse kaubamärkide segiajamise tõenäosuse hindamisel s.t. kaubamärke tuleb võrrelda nii foneetiliselt, visuaalselt kui ka kontseptuaalselt.

Vaidlustusavalduse esitaja viitab nii Eesti haldus- kui ka kohtupraktikale ja Euroopa Kohtu praktikale ning toob välja järgmised kaubamärkide assotsieerumise vorme:

- üldsus vahetab võrreldavad tähised ära (otsene assotsieerumine)
- üldsus seostab võrreldavate tähiste omanikke ja vahetab nad ära (kaudne assotsieerumine)
- üldsus leiab, et võrreldavad tähised on sarnased ning kujutus ühest tähisest meenutab teist tähist kuigi neid tähiseid omavahel ära ei vahetata (assotsieerumine ranges tähenduses)

Edasi võrdleb vaidlustaja kaubamärke visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt.

a) kaubamärkide **Рoшeн ROŠEN ja Pошeп** visuaalne võrdlus:

Vaidlustaja märgib, et visuaalselt on tähiste Рoшeн ROŠEN ja varasema märgi Pошeп domineerivateks elementideks nende sõnalised osad. Kuigi tegemist on kombineeritud kaubamärkidega, ei sisalda nimetaud kaubamärgid kujunduslikku elementi. Illustreerituna Eesti Statistikaameti andmetest, mille kohaselt kolmandiku kogu Eesti tarbijaskonnast moodustavad vene keelt emakeelena kõnelevad inimesed ning suur osa meie riigi tarbijaskonnast räägib ja mõistab nii eesti kui vene keelt, peab vaidlustaja tõenäoliseks, et vene keelt kõneleva avalikkuse sektori jaoks on tähise Рoшeн ROŠEN domineeriv element kahtlemata sõna 'pošeн'. Vaidlustusavalduse esitaja sõnul pole kahtlust selles, et nimetatud domineeriv element on äravahetamiseni sarnane vastandatud kaubamärgi domineeriva elemendiga 'pošeп'. Võrreldavad tähised koosnevad mõlemad viiest tähest, millest neli esimest on identsed. Vaidlustatud tähises Рoшeн ROŠEN sisalduv, ladina tähistikus kirjutatud sõna 'rošeн' on tarbijatele küll visuaalselt tajutav, kuid see toimib pelgalt transliteratsioonina, mis on suunatud slaavi tähestikku mitte kasutavale avalikkuse sektorile. Seega on vaidlustusavalduse esitaja arvamusel, et vaadeldavad tähised on visuaalselt väga sarnased. Kuna tähiste domineerivad elemendid on peaaegu identsed, on kaubamärgid vaidlustaja sõnul otseselt assotsieeruvad, st on äärmiselt tõenäoline, et visuaalsest vaatepunktist vahetab üldsus nimetatud tähised omavahel ära.

b) kaubamärkide **Рoшeн ROŠEN ja FERRERO ROCHER + kужu** visuaalne võrdlus:

Vaidlustaja leiab, et ka kaubamärgi FERRERO ROCHER + kужu domineerivamaks elemendiks on kahtlemata kaubamärgi sõnaline osa. Tema sõnul oleks vaid šokolaadipallide kujutis maiustusepakendil selgelt kirjeldav ega võimaldaks eristada ühe tootja samaliigilisi kaupu teise tootja samaliigilistest kaupadest. Vaidlustaja selgitab, et levinud äripraktika kohaselt tähistavad mitmed tootjad oma tooteid kaubamärkidega, mis sisaldavad nii tootja ärinime kui ka konkreetset tootegrupi nime. Ka taotleja järgib nimetatud traditsiooni. Juba aastaid on Eestis turustatud tooteid nimedega FERRERO PRESTIGE, FERRERO ROCHER,

MON CHERI FERRERO, NUTELLA FERRERO jne. Nendest enamik nimesid on vaidlustusavalduse esitaja sõnul registreeritud ka kaubamärkidena.

Kuna vaidlustaja on üks maailma suurimaid maiustustetootjaid ning kuna vaidlustusavalduse esitaja on ka Eestis juba ca 10 aastat, siis leiab vaidlustaja, et nii tootja ärinimi kui ka erinevate tootegruppide nimed peaksid tarbijale juba hästi teada olema. Sama seisukohta on oma vastuses väljendanud ka taotleja. Seega leiab vaidlustaja, et kaubamärgis FERRERO ROCHER + kuju pole sõna 'rocher' domineeriva elemendina mitte vähem tähtis kui sõna 'ferrero', kuna laia tootevaliku valib tarbija toote mitte ainult tootjast, vaid ka konkreetsest tootegrupist lähtuvalt. Just seetõttu arvab vaidlustaja sõna 'rocher' loovat tugeva seose konkreetsete toodete ja tootja vahel.

Vaidlustaja on seisukohal, et ladina tähestikku kasutav tarbijaskond pöörab enam tähelepanu sõnale 'rošen', mis on visuaalselt sarnane sõnaga 'rocher' – mõlemad sõnad on esmapilgul ühepikkused, algavad identsete tähtedega 'ro' ning lõpevad sarnaselt vastavalt kas tähtedega 'er' või 'en'. Lisaks sellele on tarbijatele teada vaidlustaja pikaajaline traditsioon tähistada oma tooteid ka slaavi tähestikus kirjutatud kaubamärkidega. Vaidlustatud kaubamärk Рошен ROŠEN sisaldab ka sõna 'рошен', mis on vaidlustaja sõnul eeltoodust nähtuvalt äravahetamiseni sarnane vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgiga Рошep. Sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et vaatamata konkreetsete tähistele kui tervikute mõningatele visuaalsetele erisustele, sisaldavad vaadeldavad märgid sarnast domineerivat elementi ning on seetõttu kaudselt assotsieeruvad - st tarbijad peavad ekslikult tähise Рошен ROŠEN omanikuks vaidlustajat. Siinkohal viitab vaidlustaja ka Tallinna Halduskohtu 14.05.2002 otsusele haldusasjas nr 3-718/2002, mille punktis 6 on kohtu seisukoht järgmine: *kaudse assotsieerumise tuvastamisel on põhjendatud kaubamärkide domineerivate elementide võrdlemine.*

a) kaubamärkide **Рошен ROŠEN ja Рошep** foneetiline võrdlus:

Vaidlustaja märgib, et kõnealused tähised koosnevad mõlemad viiest tähest, millest neli esimest on identsed. Foneetiliselt ei ole vahet, kas tähises Рошен ROŠEN sisalduvat sõna 'rošen' hääldatakse kirjutatuna kirillitsas või ladina tähestikus. Vaadeldavates kaubamärkides sisalduvad sõnad 'рошен' ja 'рошep' on vaidlustaja sõnul foneetiliselt peaaegu identsed. Vaidlustaja toob esile, et ka taotleja tõdeb oma seisukohtades, et erinevused sõna lõpuosas on halvemini tajutavad. Sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et on väga tõenäoline, et üldsus vahetab kuuldes sõna 'рошен' selle ära sõnaga 'рошep', so foneetiliselt on vaadeldavad kaubamärgid otseselt assotsieeruvad.

b) Kaubamärkide **Рошен ROŠEN ja FERRERO ROCHER + kuju** foneetiline võrdlus:

Järgnevalt arutleb vaidlustaja veelkord vaadeldavates kaubamärkides sisalduvate sõnade 'rocher' ja 'rošen' sarnasuste üle ja leiab, et kahtlemata on kaks sõna, mis koosnevad sarnasest arvust tähtedest, identsest arvust silpidest ning mille esimesed tähed 'ro' on identsed, keskosas on identse hääldusega täheühend 'sh' või 'ch' ning teised silbid erinevad vaid ühe tähe poolest, foneetiliselt väga sarnased. Vaatamata sellele, et kaubamärk FERRERO ROCHER + kuju koosneb kahest sõnast, seostavad vaidlustaja arvates tarbijad just sõna 'rocher' konkreetsete vaidlustaja toodetega. Vaidlustaja arvates meenub tarbijale kuuldes sõna 'rošen' tuntud sõnaühend 'ferrero rocher' ning nad usuvad, et nimetatud tähistele omanik vaidlustaja, st foneetiliselt on võrreldavad tähised kaudselt assotsieeruvad.

**Kaubamärkide kontseptuaalne võrdlus:**

Vaidlustaja väidab, et kõik käesolevas asjas võrreldavad tähised koosnevad tähenduseta sõnadest. Kuna Eesti keskmisel tarbijal puudub igapäevane kokkupuude prantsuse keelega,

siis ei mõista keskmise tarbija seda keelt isegi algtasemel mitte. Kuna sõna 'rocher' prantsuse keeles on suhteliselt spetsiifiline, siis ei kuulu see ka algtasemel keeleoskusega tarbija sõnavaras. Sõna 'Ferrero' kohta ütleb aga vaidlustusavalduse esitaja, et see on Eestis klassi 30 kaupade osas tuntud kui tootja ärinimi ning seega ei tekita kaubamärk FERRERO ROCHER + kuju keskmises tarbijas mingeid kontseptuaalseid seoseid ega kujutluspilte. Ning kuna käesolevas asjas puudub vaidlustusavalduse esitaja sõnul Eesti tarbijate jaoks kontseptuaalne tähendus, siis ei aita see tarbijatel nimetatud kaubamärke üksteisest eristada.

Vaidlustaja viitab kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel printsiibile, mille kohaselt suure eristusvõimega varasema kaubamärgi äravahetamise tõenäosus on suurem kui see oleks väikese eristusvõimega varasema kaubamärgi puhul. Nimetatud printsiibi kohaldamine käesoleval juhul on vaidlustaja sõnul asjakohane, kuna tähenduseta sõnad nagu nt 'ferrero rocher' omavad kaubamärgina suurt eristusvõimet.

Veelkord mainib vaidlustaja põhimõtet, mille kohaselt keskmisel tarbijal on harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult, tarbija võrdlus kaubamärkide osas tugineb üldjuhul ainult talle meelde jäänud ebatäielikule kujutuspildile varem nähtud kaubamärkidest (vt. Euroopa Kohtu otsus C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 26)

Seega, arvestades asjaolu, et kaubamärgid **Рoшeн ROŠEN ja Pошeп** on visuaalselt väga sarnased ning foneetiliselt peaaegu identsed, leiab vaidlustaja, et nimetatud märgid on kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 2 mõistes äravahetamiseni sarnased ning otseselt assotsieeruvad. Arvestades asjaolu, et kaubamärgid **Рoшeн ROŠEN ja FERRERO ROCHER + kuju** domineerivad elemendid on nii visuaalselt kui ka foneetiliselt sarnased, on nimetatud kaubamärgid kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 2 mõistes äravahetamiseni sarnased ja kaudselt assotsieeruvad. Tuginedes ülaltoodule ning lähtudes kehtinud ja praegu kehtivale kaubamärgiseadusest, Eesti Vabariigi kohtupraktikast ning Euroopa Kohtu lahenditest SABEL ja LLOYD SCHUHFABRIK MEYER jääb vaidlustaja käesolevas asjas oma 01.06.2004. esitatud nõude juurde.

Vaidlustaja lisas oma vastusele ka väljatrüki Statistikaameti veebileheküljelt (Eesti rahvastiku jagunemine emakeele järgi).

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon tegi vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad antud asjas hiljemalt 26.05.2005. 24.05.2005 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jääb oma 01.06.2004. esitatud vaidlustusavalduse juurde ja palub tulenevalt kehtiva KaMS §-dest 41 ja 72 ning kehtinud KaMS §-st 8; tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 54<sup>1</sup> ja 61, Eesti Vabariigi kohtupraktikast ning Euroopa Kohtu lahenditest SABEL ja LLOYD SCHUHFABRIK MEYER ja CANON tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi **Рoшeн ROŠEN** registreerimise kohta klassis 30 taotleja nimele ning samuti kohustab vaidlustaja Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustaja esitab veelkord eraldi kaubamärkide **Рoшeн ROŠEN ja Pошeп** ning **Рoшeн ROŠEN ja FERRERO ROCHER + kuju** võrdlused. Samuti toob vaidlustaja veelkord esile vene keelt kõneleva elanikkonna suure osakaalu Eesti tarbijate hulgas ning on kindel, et vene keelt kõneleva sektori jaoks on vaidlustatud tähise **Рoшeн ROŠEN** domineeriv element kahtlemata sõna 'poшeн', mis omakorda on äravahetamiseni sarnane vastandatud kaubamärgi domineeriva elemendiga 'poшeп'. Veelkord rõhutab vaidlustaja, et kaubamärgi FERRERO ROCHER + kuju domineerivaks elemendiks on kaubamärgi sõnaline osa ning kuna vaidlustaja järgib traditsiooni, mille kohaselt tootjad tähistavad oma tooteid kaubamärkidega,

mis sisaldavad nii tootja ärinime kui ka konkreetset tootegrupi nime, siis on nii antud ärinimi kui ka tootegruppide nimed tarbijale hästi teada. Samuti rõhutab vaidlustaja, et ladina tähestikku kasutav tarbijaskond pöörab enam tähelepanu sõnale 'rošen', mis on visuaalselt sarnane sõnaga 'rocher', antud sõnad väga sarnased ka foneetiliselt.

Lõplikes seisukohtades rõhutab vaidlustaja, et tähist **Рoшeн ROŠEN** taotletakse vastandatud märkidega **Рoшeп** ja **FERRERO ROCHER + kuju** identsete kaupade tähistamiseks.

Vaidlustaja märgib, et kaubamärkide sarnasus ning kaupade ja teenuste samaliigilisuus moodustavad kaks eraldiseisvat kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamise kriteeriumi, kusjuures erinevused kaupade ja teenuste vahel on seda väiksema tähtsusega, mida sarnasemad on kaubamärgid ning vastupidi ning käesolevas asjas on võrreldavate kaupade loetelud identsed. Seetõttu on vaidlustaja arvates sarnasused nimetatud kaubamärkide vahel kaubamärkide äravahetamise ja assotsieeruvuse tõenäosuse kontrollimise aspektist sellevõrra kaalukamad.

Viidates Euroopa Kohtu kohtuasjale C-251/95 SABEL, rõhutab vaidlustaja, et tema suure eristusvõimega varasemate kaubamärkide ning tähise **Рoшeн ROŠEN** äravahetamise tõenäosus on suurem kui see oleks väikese eristusvõimega varasemate kaubamärkide puhul. Lisaks tuletab vaidlustaja meelde, et on äärmiselt tõenäoline, et tarbijad peavad lähtuvalt vastandatavate kaubamärkide sarnastest domineerivatest elementidest ja tulenevalt kaubamärkide sarnasest üldmuljest vaidlustatud tähise **Рoшeн ROŠEN** omanikuks ekslikult vaidlustajat.

Kokkuvõtvalt märgib vaidlustusavalduse esitaja veelkord, et kaubamärgid **Рoшeн ROŠEN ja Рoшeп** on visuaalselt sarnased ning foneetiliselt peaaegu identsed. Samuti on identsed nimetatud tähiste kaupade loetelud, seega on vaidlustatud tähis kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 2 mõistes varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane ning otseselt assotsieeruv. Kaubamärkide **Рoшeн ROŠEN ja FERRERO ROCHER + kuju** domineerivad elemendid on nii visuaalselt kui ka foneetiliselt sarnased, identsed on ka märkide kaupade loetelud, seega on vaidlustatud tähis kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 2 mõistes varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane ning kaudselt assotsieeruv.

01.06.2005. tegi tööstusomandi apellatsioonikomisjon taotlejale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad antud asjas hiljemalt 04.07.2005. Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 01.07.2005, milles jääb varasemalt esitatud seisukohtade juurde, mille kohaselt taotleja ei nõustu vaidlustaja väidetega taotleja ning vaidlustaja kaubamärkide sarnasuse ning assotsieeruvuse kohta ning palub apellatsioonikomisjonil jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

**Apellatsioonikomisjon, hinnanud esitatud väiteid ja tõendeid kogumis, otsustas vaidlustusavalduse rahuldada.**

### **Otsuse põhjendus**

Alates 01.05.2004. a kehtiva tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 65 lg 2 ning samast kuupäevast kehtiva uue KaMS § 72 lg 5 kohaselt tuleb käesoleva otsuse tegemisel kohaldada alates 01.05.2004. a kehtivaid menetlusnorme, kuid Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud (s.o kuni 30.04.2004. a kehtinud) KaMS-s sätestatud registreerimisest keeldumise aluseid. Seega tuleb käesolevas asjas hinnata, kas kaubamärgile **Рoшeн ROŠEN** õiguskaitse andmine on vastuolus kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 8 lg 1 p-ga 2.



Vaidlustatud kaubamärk **Рoшeн ROŠEN** kohta on tehtud registreerimisotsus klassis 30 (*maiustused, kondiitritooted, kompvekid, šokolaad, martsipan, marmelaad, kakaotooted, vahvlid, küpsised, kreekerid, suhkur, jäätis, mesi, siirup*) taotleja nimele, registreerimisotsus avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 4/2004.

Vaidlustaja leiab, et kõnealune Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **Рoшeн ROŠEN** OÜ Noires HA nimele, on vastuolus kuni 30.04.2004. kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 2, mille alusel ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärk **Рoшeн ROŠEN** on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv tema varasema siseriikliku kaubamärgiga nr 28747 **Рoшeп** ja rahvusvahelise registreeringuga nr 799546 FERRERO ROCHER + kuju (prioriteedikoopäevad vastavalt 16.12.1997 ja 06.12.2002). Mõlema ülalmainitud kaubamärgi kaupade loetelu katab sarnaselt vaidlustatava kaubamärgiga klassi 30 kuuluvaid kaupu.

Vaidlustaja märgib, et vaidlustatava kaubamärgi kirillitsas toodud osa erineb registreeringust nr 28747 üksnes viimase tähe võrra (**Рoшeн** ja **Рoшeп**) ning sedavõrd sarnaste märkide koosseksisteerimise võimalikuks pidamine Patendiameti poolt on ilmne viga. Apellatsioonikomisjon on vaidlustajaga nõus, et kaubamärgi **Рoшeн ROŠEN** kirillitsas esitatud element ning registreeritud kaubamärk **Рoшeп** on äravahetamiseni sarnased - kaubamärgi **Рoшeп** ja vaidlustatud kaubamärgi element **Рoшeн** erinevad vaid viimase tähe poolest ning nagu märgivad ka vaidlustaja ja taotleja, on erinevused sõna lõpuosas halvemini tajutavad, seega on kahe vaadeldava sõna segiajamise võimalus suurem.

Kui arvesse võtta nii ladina tähestikus kui ka kirillitsas esitatud sõnade foneetilist sarnasust ja fakti, et vaidlustatud märgi puhul on foneetiliselt tegemist sõna 'ROŠEN' reduplikatsiooniga - üht ja sama sõna korratakse ja vaidlustaja märk erineb sellest korratavast elemendist vaid ühe hääliku poolest, siis on vaadeldavad kaubamärgid ka foneetiliselt tervikutena assotsieeruvad. Eestikeelses keelekeskkonnas, kus on kasutusel ladina tähestik, ent kus suur osa tarbijatest tunneb ka kirillitsa tähestikku, eristuvad kirillitsas esitatud tähised kergemini ning kuna tegemist on sõnamärkidega - puudub toetav või rõhutav kujunduselement – on märkide assotsieerumine veelgi tõenäolisem.

Mis puudutab vaadeldavate kaubamärkide semantilist külge, siis appellatsioonikomisjon on vaidlustajaga nõus, et vaadeldavad tähised koosnevad tähenduseta sõnadest. Seega on appellatsioonikomisjon seisukohal, et tarbija jaoks puudub toetav semantiline taust, mis aitaks vaadeldavaid märke teineteisest tähenduslikult eristada. See omakorda tähendab, et nii visuaalne kui ka foneetiline aspekt omavad suuremat tähtsust. Seega võib väita, et kaubamärgid **Рoшeн ROŠEN** ja **Рoшeп** assotsieeruvad nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka kontseptuaalselt. Oluline on ka märkida, et vaidlustatud kaubamärki **Рoшeн ROŠEN** registreerimist taotletakse vastustatud kaubamärgiga **Рoшeп** identsete ja sarnaste kaupade tähistamiseks, seega on võimalus, et tarbija kohtab assotsieeruvate kaubamärkidega tähistatud sarnaseid kaupu väga suur.

Äravahetamiseni sarnasust ja assotsieerumist ei saa aga väita vaidlustaja rahvusvahelise registreeringu nr 799546 FERRERO ROCHER + kuju ja vaidlustatud kaubamärgi suhtes. Nagu märgib ka taotleja oma vastuses esitatud vaidlustusavaldusele, keskendub vaidlustaja kolme kaubamärgi analüüsis peamiselt sõnadele **Рoшeн**, **Рoшeп** ja **ROCHER**. Ent ülaltoodud

rahvusvaheline registreering koosneb sõnaühendi FERRERO ROCHER ja tugeva eristusvõimega värvilise kujutiselemendi kombinatsioonist. Taotleja on seisukohal, et kaubamärgi FERRERO ROCHER + kuju domineeriv osa on šokolaadipallide kujutis ning tuntud kaubamärk FERRERO, sellele järgnev sõna ROCHER jääb aga tagaplaanile. Vaidlustaja aga väidab, et kaubamärgi FERRERO ROCHER + kuju sõnaline osa on kaubamärgi domineerivamaks elemendiks, vaid šokolaadipallide kujutis maiustusepakendil oleks selgelt kirjeldav ega võimaldaks eristada ühe tootja samaliigilisi kaupu teise tootja samaliigilistest kaupadest. See väide on aga apellatsioonikomisjoni arvates vastuolus vaidlustaja tegevusega. Nimelt on vaidlustaja soovinud Eestis õiguskaitset järgmistele rahvusvahelistele registreeringutele:

reg.nr. 783578	ruumiline märk (kompvekid karbis)
reg.nr. 783646	ruumiline märk (kompvekid kiles)
reg.nr. 783985	ruumiline märk (kompveki kujutis)

Neile registreeringutele Eesti Vabariigis õiguskaitse andmine näitab, et ka šokolaadipallide kujutist peetakse piisava eristusvõimega kaubamärgiks, mis on võimeline eristama ühe tootja samaliigilisi kaupu teise tootja samaliigilistest kaupadest.

Apellatsioonikomisjon ei nõustu antud küsimuses ei vaidlustaja ega taotleja seisukohtadega ning rõhutab, et kaubamärke tuleb vaadelda tervikuna ning kaubamärgi FERRERO ROCHER + kuju puhul ei saa kujunduslikku elementi - šokolaadipallide kujutist ja erksaid värvitoone - jätta tähelepanu alt välja ning võrrelda vaid märkide sõnalisi osi. Kaubamärkide **Рoшeн ROŠEN** ja FERRERO ROCHER + kuju visuaalne, foneetiline ja semantiline analüüs näitab, et

- a) visuaalselt ei saa kaubamärke **Рoшeн ROŠEN** ja FERRERO ROCHER + kuju pidada assotsieerivateks või äravahetamiseni sarnasteks, kuna üks märkidest on sõnamärk, teine aga tugeva eristusvõimega graafilist osa sisaldav kujutismärk. Vaidlustatud märk on esitatud mustvalgena, vaidlustaja kaubamärk aga on registreeritud värvilisena, mis suurendab veelgi kaubamärgi eristusvõimet. Vaidlustatud kaubamärk koosneb kahest sõnast, neist üks on esitatud kirillitsas, mis eestikeelses keelekeskkonnas, kus on kasutusel ladina tähestik, muudab kaubamärgi unikaalsemaks.
- b) foneetiliselt tuleb vaatluse alla võtta sõnakombinatsioonid **Рoшeн ROŠEN** ja FERRERO ROCHER. Esimene kaubamärk sisaldab üht ja sama sõna erinevates kirjaviisides, st foneetiliselt on tegemist ühe ja sama sõna kordamisega. Teise sõnakombinatsiooni puhul aga ei saa esiteks olla kindel, kuidas hääldab keskmine tarbija elementi ROCHER (prantsuse keele hääldusreeglite kohaselt 'ro-šee', saksa keele hääldusreeglite kohaselt, kus täheühend 'ch' hääldub h-na, sel juhul häälduks see 'ro-her' või hääldab tarbija täheühendi 'ch' ka variandis 'tš', 'tsh' või 'k(h)' nii oleks sõna hääldus 'rotšer', 'rotsher' või 'rok(h)er'); teiseks peab nentima, et tuntud kaubamärk FERRERO omab suurt eristusvõimet ning kombinatsioonis FERRERO ROCHER on tal sama oluline roll kui sõnal ROCHER. Seega on apellatsioonikomisjon arvamusel, et kombinatsioonid **Рoшeн ROŠEN** ja FERRERO ROCHER ei ole ka foneetiliselt äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad.
- c) Semantilise aspektist vaadates seisavad kaubamärgid samuti teineteisest kaugel – nagu märgivad nii vaidlustaja kui ka taotleja on sõna **ROŠEN (Рoшeн)** puhul tegemist tähenduseta abstraktse sõnaga. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et keskmine tarbija ei taju elemente FERRERO ja ROCHER kui Itaalia perekonnanime või prantsusekeelset tähendusega sõna ('kalju, kaljurünk') ning võrreldavatel kaubamärkidel puudub keskmise tarbija jaoks semantiline või kontseptuaalne tähendus. Ent fakt, et keskmise tarbija jaoks on tegemist tähenduseta sõnadega, ei tee kaubamärke **Рoшeн ROŠEN** ja FERRERO ROCHER + kuju äravahetamiseni sarnaseks ega ka assotsieerivaks.

Tuginedes ülaltoodule, peab nentima, et tervikuna ei ole kaubamärgid **Рoшeн ROŠEN** ja FERRERO ROCHER + kuju äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad.

Vastavalt ülaltoodule on apellatsioonikomisjon seisukohal, et kaubamärgid **Рoшeн ROŠEN** ja **Рoшeр** on kuni 30.04.2004. kehtinud KaMS § 8 lg 1 punkti 2 mõistes assotsieeruvad, ent kaubamärke **Рoшeн ROŠEN** ja FERRERO ROCHER + kuju ei saa pidada ei äravahetamiseni sarnasteks ega assotsieeruvateks.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes TÕAS §-st 61 ning kuni 30.04.2004. kehtinud KaMS § 8 lg 1 punktist 2, apellatsioonikomisjon

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

**rahuldada välismaise juriidilise isiku Ferrero S.p.A. vaidlustusavaldus ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi Рoшeн ROŠEN (taotluse nr M200300658) registreerimise kohta klassis 30 OÜ Noires HA nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni 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 nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

K. Ausmees

K. Tults

T. Kalmet