

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 709-o**

Tallinnas, 27. juunil 2007. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Edith Sassian ning Kerli Tults, vaatas kirjalikus menetluses läbi Belgia äriühingu Soremartec S.A. (102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 Schoppach-Arlon, BE) vaidlustusavalduse kaubamärgi „NATAELLO” (taotlus nr M200201311) registreerimise vastu klassis 30.

**Asjaolud ja menetluse käik**

01.09.2003 esitas Belgia äriühing Soremartec S.A. (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Villu Pavelts) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „NATAELLO” (taotlus nr M200201311) registreerimine klassis 30 OÜ Espais (Algi 55-18, 10620 Tallinn) nimele. Vaidlustusavaldus võeti apellatsioonikomisjonis menetlusse numbri 709 all.

Soremartec S.A. (edaspidi nimetatud ka „vaidlustaja”) leiab, et kaubamärgi „NATAELLO” registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) § 8 lg 1 p-ga 2. Vaidlustajale kuulub varasem kaubamärk „RAFFAELLO” (rahvusvaheline reg nr 739677), mis on kaitstud klassis 30 identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks. Vaidlustaja peab kaubamärke „NATAELLO” ja „RAFFAELLO” äravahetamiseni sarnasteks ja/või assotsieeruvateks ning seda nii märkide visuaalsel kui foneetilisel tajumisel. Suur osa mõlema märgi tähtedest on identse asetusega, identne on sõnade lõpp („-AELLO”). Sõnad on ligilähedase pikkusega, s.o kaubamärgid sisaldavad vastavalt 8 ja 9 tähte. Mõnetäheline erinevus märkide algusosades ei pääse üldmulje seisukohalt esile ega välista sarnaste assotsiatsioonide tekkimist. Sõnade identne lõpuosa, vokaalide identne asetuse silpides ning sõnade ligilähedane pikkus ja silpide võrdne arv muudab märgid ka foneetiliselt äravahetamiseni sarnasteks/assotsieeruvateks – sõnade hääldamisel on raske tajuda nendes sisalduvaid erinevusi ning seda eriti tulenevalt asjaolust, et rõhk langeb sõnades identsele silbile. Kaubamärkidel puudub erinevus ka semantilist aspekti arvestades, kuna tegemist on sarnase ülesehitusega tehissõnadega. Vaidlustaja märgib, et kaubamärgiga „RAFFAELLO” tähistatavaid tooteid (eelkõige erinevaid maiustusi) on Eestis turustatud juba aastaid ning neile on tehtud laialdast reklaami, mistõttu on alust järeldada, et tegemist on Eestis tuntud tähisega. Lisaks rahvusvahelisele registreeringule nr 739677 kuulub vaidlustajale ka muid sõna „RAFFAELLO” sisaldavaid kaubamärke. On tõenäoline, et tarbijal, kes näeb äravahetamiseni sarnast kaubamärki „NATAELLO”, tekivad assotsiatsioonid kaubamärgiga „RAFFAELLO” ja selle omanikuga, kuivõrd on üldteada seisukoht, et tuntud kaubamärgi puhul on sellised assotsiatsioonid kergemad tekkima. On tõenäoline, et märke kõrvuti analüüsid tajub tarbija neid erinevatena, kuid ei või jätta arvestamata asjaoluga, et sõnalõpu „-AELLO” tõttu – mida peale vaidlustaja ükski teine ettevõtja klassi 30 kaupadega seoses ei kasuta – võivad märgid siiski assotsieeruda. Lisaks on klassi 30 kaubad ka igapäevased tarbekaubad, mille ostmist pikalt ja põhjalikult ei kaaluta. Kuna tarbijad igapäevases turusituatsioonis kaubamärke tavaliselt üheaegselt ei näe, on assotsieeruvuse oht veelgi suurem. Selline olukord on halb nii tarbijale, kes võib saada tegelikult mitte soovitud kaupa, kui ka vaidlustajale, kelle toodete ja kaubamärkide mainet võidakse rikkuda või ära kasutada. Kuna vaidlustaja ei ole andnud OÜ-le Espais luba kaubamärgi „NATAELLO” registreerimiseks, on nimetatud kaubamärgi

---

Adress:  
Harju 11  
15072

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

Faks:  
6 313 660

registreerimine vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja palub apellatsioonikomisjonil Patendiameti otsus kaubamärgi „NATAELLO” registreerimise kohta klassis 30 tühistada ning teha Patendiametile ettepanek vastu võtta uus otsus.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtted Eesti Kaubamärgilehest ja Patendiameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustusavalduses osundatud kaubamärkide kohta, samuti Tallinna Halduskohtu 06.05.2003 otsus nr 3-606/2003, milles muuhulgas on käsitletud assotsieeruvuse mõistet.

Oma 09.10.2006 lõplikes seisukohtades jäi vaidlustaja kõigi vaidlustusavalduses väljendatud seisukohtade ning esitatud nõude juurde.

OÜ Espais ei ole reageerinud apellatsioonikomisjoni ettepanekutele omapoolsete seisukohtade esitamiseks vaidlustusavalduse kohta.

### **Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus**

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.

Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk, mille osas Patendiamet tegi registreerimise otsuse 22.05.2003. Alates 01.05.2004 kehtiva KaMS § 72 lg 5 kohaselt kohaldatakse enne 2004. aasta 1. maid tehtud Patendiameti otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist.

Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 2 sätestas, et kaubamärgina 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.

Vaidlustatud kaubamärgi „NATAELLO” (taotlus nr M200201311) taotluse esitamise kuupäev on 03.09.2002. Vastandatud kaubamärgi „RAFFAELLO” (rahvusvaheline reg nr 739677) prioriteedikupäev on 14.01.2000. Seega on vaidlustajale kuuluv kaubamärk OÜ Espais kaubamärgist varasem.

OÜ Espais kaubamärgitaotlusega nr M200201311 on hõlmatud muuhulgas klassi 30 kaubad *„kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää”*. Nimetatud kaubad on samaliigilised ning osaliselt identsed vaidlustaja rahvusvahelise kaubamärgi nr 739677 klassi 30 kaupadega *„coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flours and cereal preparations (not including fillings), bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, pepper, mustard; vinegar, sauces; spices; ice for refreshment; cocoa, goods made of cocoa, particularly cocoa paste for beverages, chocolate paste; coatings, particularly chocolate coatings, chocolate, chocolate eggs, pralines, chocolate decorations for Christmas trees, edible chocolate goods with alcohol centres; sugar goods, confectionery products, pastries including dessert pastry and commercial pastry goods; chewing gum, sugar-free chewing gum, sugar-free sweets”*.

Apellatsioonikomisjon leiab, et arvestades kaubamärkide „NATAELLO” ja „RAFFAELLO” sarnasusi ning vaatlusaluste kaupade samaliigilisust ja ka identsust paljude kaupade osas, eksisteerib kaubamärkide assotsieeruvuse tõenäosus. Apellatsioonikomisjon jagab vaidlustaja seisukohta, et situatsioonis, kus on võimalik vaadelda kaubamärke kõrvuti, tajuks tarbija tõenäoliselt küll nende erinevusi, kuid sellele vaatamata märgid assotsieeruksid. Iseäranis suur

on assotsieeruvuse tõenäosus märkide visuaalsel ja foneetilisel tajumisel. Sõnad „NATAELLO” ja „RAFFAELLO” on ligilähedase pikkusega, kusjuures suur osa tähtedest on identse asetusega ning sõnade teine pool on identne – „-AELLO”. Nimetatud asjaolud, aga samuti hääldamisel sõnarõhkude paiknemine samadel silpidel tingib ka kaubamärkide foneetilise assotsieeruvuse. Lisaks on võrreldavate sõnade puhul tegemist tehissõnadega ehk tähendust mitteomavate sõnadega, mistõttu ei ole ka võimalik assotsiatsioonide tekkimist välistada hinnates tähiseid semantilisest aspektist. Arvestada tuleb sedagi, et kuna „RAFFAELLO” tooteid on Eestis pikka aega turustatud ja reklaamitud (ning pealegi teadaolevalt „-AELLO” lõpuga kaubamärke klassi 30 kaupadel ei ole teised ettevõtjad peale vaidlustaja kasutanud), on seda tõenäolisem, et tarbijal kaubamärki „NATAELLO” nähes võivad tekkida assotsiatsioonid juba varasemast ajast tuntud kaubamärgiga. Silmas tuleb pidada ka seda, et tarbija turusituatsioonis enamasti ei saa vaadelda kaubamärke samaaegselt kõrvuti ning et tarbijad kaupu valides üldjuhul ei teostagi kaubamärkide põhjalikku võrdlusanalüüsi. Hinnates võrreldavate tähistega tähistatavate kaupade olemust, märgib apellatsioonikomisjon, et klassis 30 sisalduvate kaupade näol ei ole tegemist kaupadega, mille valikul tarbija ilmselgelt suuremat tähelepanelikkust ilmutab. Antud juhul on tegemist kaupadega, mille puhul tarbija tähelepanu valikuid tehes on suhteliselt madal ning seega ka assotsiatsioonide tekkimise võimalus suurem.

Nagu Soremartec S.A. on kinnitanud, ei ole ta andnud OÜ-le Espais kirjalikku luba kaubamärgi „NATAELLO” registreerimiseks klassis 30. Neil asjaoludel apellatsioonikomisjon nõustub, et kaubamärgi „NATAELLO” registreerimine klassis 30 on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 2.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, kuni 30.04.2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 p-st 2 ja alates 01.05.2004 kehtiva KaMS § 41 lg-st 3, apellatsioonikomisjon

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

**rahuldada vaidlustusavaldus ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „NATAELLO” (taotlus nr M200201311) registreerimise kohta klassis 30 OÜ Espais nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohutusse 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 apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

E. Sassian

K. Tults