

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1146-o**

Tallinnas 22. detsembril 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Tanel Kalmet ning Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi Elion Ettevõtted AS (Endla 16, Tallinn 15033) vaidlustusavalduse kaubamärgi „NETIKODU” (taotlus nr M200601606) registreerimise vastu klassis 16.

**Asjaolud ja menetluse käik**

01.07.2008 esitas Elion Ettevõtted AS (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Kalev Käosaar) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „NETIKODU” (taotlus nr M200601606) registreerimine klassis 16 AS Ühinenud Ajakirjad (Rävala pst 6, Tallinn 10143) nimele. Vaidlustusavaldus võeti 07.07.2008 komisjonis menetlusse numbri 1146 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Elion Ettevõtted AS (edaspidi ka vaidlustaja) leiab, et kaubamärgi „NETIKODU” registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustajale kuulub varasem kaubamärk „NETI” (reg nr 35650), mis on muuhulgas registreeritud vaidlustatud AS Ühinenud Ajakirjad (edaspidi ka taotleja) kaubamärgiga identsete klassi 16 kaupade tähistamiseks. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgid „NETIKODU” ja „NETI” on sarnased ja esineb kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus. Kaubamärkide ühiseks jooneks on sõna NETI sisaldumine kaubamärkides. Varasem kaubamärk „NETI” sisaldub tervikuna taotleja kaubamärgi koosseisus ning seda eriti domineerival viisil – liitsõna NETIKODU alguses. Seetõttu on sõna NETI taotleja kaubamärgis tarbija jaoks selgelt eristuv ning ühtlasi kaubamärgi silmatorkavaim osa. Ka ei sisalda taotleja kaubamärk lisaks sõnale NETI mingit muud tugeva eristusvõimega elementi. Sõna KODU on klassi 16 kuuluvate kaupade tähistamisel küllalt tavapärane ja tihti kasutusel olev tähis, mida tõendavad ka paljud Eestis registreeritud kaubamärgid („Pere ja Kodu”, „KODU EKSPRESS”, „KODU TOHTER”, „KAUNIS KODU”, „Moodne Kodu”, „EESTI KODU” jms). Seega ei muuda sõna KODU kaubamärki „NETIKODU” oluliselt erinevaks vaidlustaja kaubamärgist ega aita tekitada tarbijais arvamust, et puudub seos vaidlustaja kaubamärgiga. Identse sõna NETI sisaldumine taotleja kaubamärgi koosseisus tekitab tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud teise omaniku poolt pakutavate kaupadega ja kaubamärgiga „NETI”. Sellise assotsiatsiooni tekkimist soodustab asjaolu, et varasema kaubamärgi näol on tegemist pikka aega turul olnud kaubamärgiga. Nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärkidega hõlmatud kaubad on identsed ja igapäevaselt tarvitavad, nende olemus, otstarve ja kasutusviis on samad ning neid müüakse samades jaotuskanalites. Nimetatud aspektid suurendavad kaubamärkide äravahetamist ja assotsieerumist veelgi.

Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „NETIKODU” taotleja nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisaks vaidlustaja volikirjale ja riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud väljatrükkid Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaubamärkide „NETIKODU” ja

„NETI” kohta, samuti väljatrükid erinevate Eestis registreeritud sõna „KODU” sisaldavatest kaubamärkidest.

08.07.2008 edastas komisjon vaidlustusavalduse taotlejale, tehes viimasele ettepaneku esitada oma kirjalikud seisukohad vaidlustusavalduse kohta kolme kuu jooksul ehk hiljemalt 09.10.2008. Nimetatud kuupäevaks ega ka hiljem taotleja komisjonile seisukohti ei esitanud.

30.06.2010 esitas vaidlustaja komisjonile oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jäi kõigi oma varasemate seisukohtade ja esitatud nõude juurde.

22.11.2010 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54<sup>1</sup> lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

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 on vaidlustatud taotleja kaubamärk „NETIKODU” (taotlus nr M200601606), mille taotluse esitamise kuupäev on 11.12.2006. Nimetatud kaubamärgile on vastandatud vaidlustaja kaubamärk „NETI” (reg nr 35650), mille taotluse esitamise kuupäev on 26.09.2000. Seega on vaidlustaja kaubamärk taotleja kaubamärgist varasem.

Taotleja kaubamärk „NETIKODU” on registreerimiseks esitatud järgmiste kaupade tähistamiseks:

*Klass 16 – trükiväljaanded, trükised, trükitooted; ajalehed, ajakirjad, perioodika, kalendrid, brošüürid, käsiraamatud, märkmikud.*

Vaidlustaja kaubamärk „NETI” on muuhulgas registreeritud järgmiste kaupade tähistamiseks:

*Klass 16 – paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised, sh ajalehed, ajakirjad, brošüürid, voldikud, teatmikud, kataloogid; köitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitevahendid (v.a aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; mängukaardid; trükitiübid; klišeed.*

Komisjon leiab, et vaidlustaja kaupade loeteluga on hõlmatud kõik taotleja kaupade loetelus nimetatud kaubad, seega tegemist on identsete kaupadega.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et sõnalised kaubamärgid „NETIKODU” ja „NETI” on sarnased. Taotleja kaubamärk sisaldab vaidlustaja kaubamärgi ainsat identset sõna NETI. Sõnaosa NETI taotleja kaubamärgis on ka domineeriv element, kuna see paikneb liitsõna alguses ning taotleja kaubamärgis ei ole muid suure eristusvõimega elemente. Sõna KODU on majandus- ja äritegevuses, sh klassi 16 kaupadega seondult laialdaselt kasutuses paljude

ettevõtjate poolt, mida kinnitavad muuhulgas vaidlustusavaldusele lisatud väljatrükid sõna KODU sisaldavate kaubamärkide kohta. Seega sõna KODU järgi tarbija taotleja kaubamärki ei erista. Komisjon jagab vaidlustaja seisukohta, et sõna NETI taotleja kaubamärgis on tarbija jaoks selgelt eristuv ning ühtlasi kaubamärgi silmatorkavaim osa. Kaubamärkide „NETI” ja „NETIKODU” segiajamist võib soodustada asjaolu, et vaidlustaja kaubamärgi näol on tegemist pikka aega turul olnud kaubamärgiga, samuti see, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad kaubad on identsed igapäevaselt tarvitatavad tarbekaubad.

Arvestades võrreldavate kaubamärkide ning kaupade sarnasust leiab komisjon, et on tõenäoline taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide äravahetamine, sealhulgas on tõenäoline, et tarbija nähes turusituatsioonis kaubamärki „NETIKODU”, seostab seda varasema vaidlustaja kaubamärgiga „NETI”. Tarbija võib pidada märki „NETIKODU” vaidlustajale kuuluvaks, käsitledes seda näiteks kaubamärgi „NETI” nõ „tütarmärgina”.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja § 41 lg-st, komisjon

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

**rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „NETIKODU” (taotlus nr M200601606) registreerimise kohta klassis 16 AS Ühinenud Ajakirjad nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

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. Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

T. Kalmet

R. Laaneots