

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 983-o

Tallinnas, 29.aprillil 2008.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus: Priit Lello (eesistuja), Tanel Kalmet ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi Eesti äriühingu FREE36 OÜ (registrikood 10948036, Pärnu mnt 142, 11317 Tallinn), keda esindab patendivolinik Almar Sevher, vaidlustusavalduse kaubamärgi **entre + kuju** (taotluse nr M200400727) AS Kodutarve (registrikood 10286144, Narva mnt 21 10120 Tallinn) nimele registreerimise kohta klassis nr 39 täielikuks tühistamiseks.

I Asjaolud ja menetluse käik

1. Patendiameti materjalidest nähtuvalt esitas Kodutarve OÜ 29. aprillil 2004 Patendiametile kaubamärgi **entre + kuju** registreerimistaotluse klassis nr 39 nimetatud teenuste osas.
2. Eesti Kaubamärgilehest nr 2/2006, kaubamärgi registreeringu väljavõttest ja Patendiameti materjalidest nähtuvalt on Eesti Patendiamet 6. detsembril 2005 vastu võtnud otsuse nr 7/M200/400727 registreerida Kodutarve OÜ (edaspidi nimetatud ka *taotleja*, *Kodutarve*) nimele kaubamärk **entre + kuju** järgmisel kujul:



Kaubamärk registreeriti klassis nr 39 nimetatud teenuste suhtes:

„kaupade ladustamine ja pakkimine; kaupade kohaletoimetamine; kaupade edasitoimetamine; kaubatransporditeenused.“

3. 3. aprillil 2006 esitas FREE36 OÜ (edaspidi nimetatud ka *vaidlustaja*, *FREE36*) Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi *apellatsioonikomisjon*) vaidlustusavalduse kaubamärgi **entre + kuju** registreerimise otsuse tühistamiseks. Vaidlustusavaldus on registreeritud numbril 983.

Vaidlustaja põhiseisukohad

4. Vaidlustusavalduse kohaselt on vaidlustaja alljärgnevate kaubamärkide omanik:

- **ENTER arvutisalong + kuju** (reg nr 30350, taotluse esitamise kuupäev 6. veebruar 1998, registreerimise kuupäev 28. veebruar 2000). Kaubamärk on registreeritud klassidesse 35, 37 ja 42 kuuluvate teenuste, sh klassis 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele) suhtes.

Kaubamärgi reproduktsioon on järgmine:



- **enter**, (reg nr 41499, taotluse esitamise kuupäev 23. detsember 2003, registreerimise kuupäev 23. august 2005).

Kaubamärgi reproduktsioon järgmine:

enter

Kaubamärk on registreeritud klassidesse 16, 35, 27, 38, 41 ja 42 kuuluvate kaupade ja teenuste osas, sh

klass 35: *jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); eksport-import; onlain-süsteemide kaudu kaupade ja teenuste tellimine ja müük; andmetöötlus arvuti abil; ärinõustamine ja -konsultatsioonid; elektroonsed andmetöötlusteenused; äritegevuse siirdeteenused; kaupade elektrooniline pakkumine internetikaubamajade vahendusel; reklaammaterjalide levitamine; müügikampaaniad; äriinfo; turu-uuringud.*

- **enter** + **kuju**, (reg nr 41500, taotluse esitamise kuupäev 23. detsember 2003, registreerimise kuupäev 23. august 2005).

Kaubamärgi reproduktsioon on järgmine:

Kaubamärk on registreeritud klassidesse 16, 35, 27, 38, 41 ja 42 kuuluvate kaupade ja teenuste suhtes, sh

klass 35: *jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); eksport-import; onlain-süsteemide kaudu kaupade ja teenuste tellimine ja müük; andmetöötlus arvuti abil; ärinõustamine ja -konsultatsioonid; elektroonsed andmetöötlusteenused; äritegevuse siirdeteenused; kaupade elektrooniline pakkumine internetikaubamajade vahendusel; reklaammaterjalide levitamine; müügikampaaniad; äriinfo; turu-uuringud.*

5. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgi entre + kuju Kodutarve nimele registreerimine on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse ning rahvusvahelise õiguse normidega. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

6. Vaidlustusavalduse kohaselt on kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2. Vaidlustusavalduse kohaselt on kaubamärk entre + kuju sarnane tema registreeritud varasemate **enter** ning **enter** + **kuju** kaubamärkidega.

7. Võrreldes kaubamärke visuaalsest küljest leiab vaidlustaja, et vastandatud tähiste kõige domineerivamaks elemendiks on nende märkide sõnaline osa, vaidlustajal on sõna „enter“

ja taotlejal „entre“. Siinjuures on oluline märkida, et mõlemad sõnad on kirjutatud läbivates väiketähtedes, tähtede arv on identne (5 tähte mõlemas sõnas), ning ka märkides esinevad tähed on identsed, võrreldes vaidlustaja kaubamärgiga on taotleja kaubamärgil omavahel vahetatud üksnes kaks viimast tähte. Mõlemale kaubamärgile on iseloomulik ka paksude kirjatähtede kasutamine. Oluline on ka asjaolu, et taoline minimaalne erinevus esineb sõnade lõpuosas, mis on vähem silmatorkav.

8. Lisaks ülaltoodud sarnasustele jälgendab taotleja kaubamärgi kujunduslik element samuti vaidlustaja kombineeritud kaubamärgi kujunduslikku elementi. Kui esmapilgul võiks neid pidada küllaltki erinevateks, siis ka selle elemendi juures on märgata taotleja püüdu imiteerida vaidlustaja kaubamärki. Nimelt kasutatakse taotleja kaubamärgil nagu vaidlustaja märgilgi noole motiivi. Vaidlustaja märgil avaldub see kolmnurga kujutises tähe „t“ kohal, vaidlustajal on see motiiv ühendatud kaarja kujutisega. Mõlemad noole kujutised asetsevad sõna kohal ning suunatud sõna lõpu suunas.

9. Foneetilisest küljest vaidlustaja kaubamärki (mis on inglisekeelne sõna) hääldatakse eestipäraselt [enter] ning, kui tarbija teab, siis inglisepäraselt [entə]. Taotleja kaubamärki (mis on prantsusekeelne sõna) hääldatakse eestipäraselt [entre], prantsuse keele vähese oskuse tõttu Eesti tarbijate seas on ülimalt tõenäoline, et sõna „entre“ prantsuspärasest hääldust Eesti keskmine tarbija ei tea.

10. Tähiste semantilisel võrdlemisel leidis vaidlustaja, et vaidlustaja kaubamärk on inglisekeelne sõna ning tähendab „sisestama, sisenema“. Taotleja kaubamärk on prantsusekeelne sõna, mis otsetõlkes tähendab „vahel“, kuid arvestades prantsuse keele vähest oskust eestlaste hulgas seostub see sõna pigem prantsusekeelse sõnaga „entrée“, mis tähendab „sisenemist“. Kokkuvõtlikult, taotleja kaubamärk kordab või jälgendab olulistest elementidest vaidlustaja kaubamärki.

11. Vaidlustaja peab vaadeldavaid teenuseid samaliigilisteks. Samaliigilisteks saab lugeda vaidlustaja kaubamärkides kaitstud kaupade „müügiteenust, sh onlain-süsteemide kaudu toimivat kaupade tellimise ning müügiteenust“ taotleja teenustega alljärgnevatel põhjustel:

1. kaupade ladustamine ning pakkimine on eelduseks müügiteenuse osutamisele. On üldiselt teadaolev asjaolu, et kaupade müügile eelneb nende ladustamine ning pakkimine ning iga müüja on seotud suuremal või väiksemal määral vähemalt müügieelse ladustamise ning pakkimisega;
2. kaupade kohaletoimetamine, edasitoimetamine ning kaubatransporditeenused on samuti tavapäraseks teenuseks, mida osutatakse koos müügiteenusega. See on tavapärane suuremõõtmeliste ning raskemate kaupade puhul, kuid ta on müügiteenuse loomulikuks ning tavapäraseks osaks onlain-süsteemide kaudu toimivate kaupade tellimise ning müügiteenuse puhul.

12. Samuti on tavapäraseks praktikaks, et suuremate ja tuntumate müügiettevõtete poolt ei osutata transporditeenust mitte kolmandatele isikute vahendusel, vaid seda tehakse ise. Nii on tänavapildis tavapärased transpordiveokid, mis on tähistatud müügiteenust osutava ettevõtte kaubamärgiga. Kuna müügiettevõtte peamiseks tegevusalaks on müük ning transporditeenus on üksnes lisaväärtust pakkuv teenuse liik, on raske eristada kas veokile paigutatud müügiettevõtte reklaamib transporditeenust või müügiteenust. Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et esineb kaubamärkide otsese assotsieerumise oht, st tarbija vahetab kaubamärgid **enter** ja **entre + kuju** omavahel ära.

13. Vaidlustaja on varasemate kaubamärkide omanikuks KaMS § 11 lg 1 p 2 mõistes.

14. Alternatiivselt leiab vaidlustaja, et kaubamärgi entre + kuju registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 3. Juhul, kui apellatsioonikomisjon leiab, et kõnealused teenused ei ole samaliigilised ja tegemist on teist liiki teenustega, siis vaidlustaja leiab, et

taotleja sarnase kaubamärgiga kasutatakse ebaausalt ära tema kaubamärgi mainet ja eristusvõimet. Isegi, kui vaadeldavad kaubad ei ole samaliigilised on nad väga tihedalt seotud, kuna täiendavad teineteist kaupade müügiteenuse osutamisel.

15. ENTER kaubamärki kasutatakse Eestis alates 1993. aasta suvest, millal avati üks Eesti arvutisalonge. Aastal 1999 liideti ENTER arvutisalong Microlink kontserni ning mõningaid aastaid kandis arvutisalong OK Arvutid nime. Täna sel päeval ENTER arvutipoodide kett koosneb kahest osast:

a) ENTER arvutipoed (kokku 4 kauplust Tallinnas, Tartus ja Pärnus), mis keskendub kodukasutajate ja väikese ning keskmise suurusega ettevõtete arvutustehnika vajaduste rahuldamisele; ja

b) ENTER IT-market (kokku 12 kauplust Tallinnas, Jõhvis, Pärnus, Rakveres, Tartus, Valgas, Viljandis ja Võrus) on üle-eestiline digikaupade jaekett. ENTER IT-marketi äri filosoofia aluseks on „digitaalne eluviis“, mis väljendub nii kaubavalikus kui teeninduspõhimõtetes – tarbijatele pakutakse moodsaid kodutarbeid, elamiseks ajakohast elu.

16. Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärk ENTER on omandanud märkimisväärse tuntuse osundades selle kinnituseks järgmistele asjaoludele ja tõenditele:

- a) MicroLink Christmas Classic reklaam aastast 1997, kus edasimüüjana on märgitud ENTER (reklaami eelarve 300 000 EEK);
- b) MicroLink reklaam aastast 1998, kus edasimüüjana on märgitud MicroLink Arvutisalong Enter (reklaami eelarve 80 000 EEK);
- c) ENTER reklaamleht detsember 2003;
- d) ML arvutid reklaam veebruar 2004, kus ML arvutid esindussalongina on märgitud ENTER arvutipood;
- e) ENTER reklaamleht veebruar 2004;
- f) ENTER reklaam veebruar 2004;
- g) ENTER reklaamleht aprill 2004;
- h) ENTER reklaam (vene keeles) aprill 2004.

17. Eelkõige just müügiteenuse osas on ENTER kaubamärk omandanud märkimisväärse tuntuse, maine ning eristusvõime.

18. Lisaks leiab vaidlustusavalduse esitaja, et kaubamärgi entre + kuju registreerimine on vastuolus Pariisi konventsiooni artikliga 6bis ja TRIPS artikliga 16 lg 3. Vaidlustaja on seisukohal, et tema kaubamärk ENTER on Eestis üldtuntud ning taotleja kaubamärk entre + kuju on selle järgendiks, mis võib põhjustada tema äravahetamist. Kaupasid ja teenuseid võib ülaltoodud põhjusel pidada samaliigilisteks ning kirjalikku luba taotleja kaubamärgi registreerimiseks vaidlustajalt küsitud ei ole.

19. Juhul, kui apellatsioonikomisjon peab aga kõnealuseid kaupu ja teenuseid eriliigilisteks, leiab vaidlustaja alternatiivselt, et esineb vastuolu TRIPS lepingu artikli 16 lg 3 sätetega.

20. Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsuse kaubamärgi entre + kuju registreerimise kohta klassis 39 Kodutarbe OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

21. Vaidlustusavaldusele on lisatud järgmised tõendid:

- internetiväljavõtte kaubamärgi **ENTER arvutisalong + kuju** (reg nr 30350) registreeringust (seisul 21. märts 2006);
- internetiväljavõtte kaubamärgi **enter** (reg nr 41499) registreeringust (seisul 21. märts 2006);
- internetiväljavõtte kaubamärgi **enter + kuju** (reg nr 41500) registreeringust (seisul 21. märts 2006);

- väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 2/2006 osas, mis käsitleb kaubamärgi **entre + kuju** registreerimist taotleja nimele;
- internetiväljavõte kaubamärgi entre + kuju registreerimistaotlusest (seisul 3. märts 2006);
- MicroLink Christmas Classic reklaam aastast 1997, kus edasimüüjana on märgitud ENTER;
- MicroLink reklaam aastast 1998, kus edasimüüjana on märgitud MicroLink Arvutisalong Enter;
- ENTER reklaamleht detsember 2003;
- ML arvutid reklaam veebruar 2004, kus ML arvutid esindussalongina on märgitud ENTER arvutipood;
- ENTER reklaamleht veebruar 2004;
- ENTER reklaam veebruar 2004;
- ENTER reklaamleht aprill 2004;
- ENTER reklaam (vene keeles) aprill 2004;
- Patendiameti 17. oktoobri 2005 teade nr 7/M200400727;
- Free36 OÜ 16. detsembril 2004 välja antud volikiri Almar Sehverile vaidlustusavalduse esitaja esindamiseks.

Taotleja põhiseisukohad

22. Taotleja – Kodutarve OÜ – (keda esindab patendivolnik Urmas Kauler) vaidlustusavaldusega ei nõustu. Antud juhul ei ole täidetud kaks KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise imperatiivset eeltingimust. Registreerimiseks esitatud kaubamärk entre + kuju ei ole identne, sarnane ega ka assotsieeruv vastandatud varasemate kaubamärkidega ning tegemist ei ole identsete ega ka samaliigiliste teenustega.

23. Vaidlustaja leiab ekslikult, et müügi teenused, sealhulgas onlain-süsteemide kaudu toimiv kaupade tellimine ja müügi teenus on samaliigiline kaupade ladustamise ja pakkimisega, kaupade kohale- ja edasitoimetamisega ning kaubatransporditeenustega. Müügi teenuse osutaja reeglina ei paku kaupade ladustamist ega pakkimist eraldi teenusena. Laoteenuse osutamiseks on vajalik omada suurt laopinda, spetsiaalset tehnikat ja vastava koolitusega inimjõudu. Transporditeenuse osutamiseks on vajalik omada sõidukiparki, sõidukite hooldus- ja remonditöökoda või parklat nende hoidmiseks jms. Kaupade ladustamine ja pakkimine ning transporditeenused on müügi teenusest eraldiseisev tegevus. Vastavate teenuste funktsioon, olemus ja eesmärk on erinevad ning samuti erinevad teenuste lõppkasutajad. Teenuste eriliigilisust mõnab ka vaidlustaja ise vaidlustusavalduses.

24. Seoses kaubamärkide assotsieerumisega rõhutab taotleja, et vastavalt KaMS § 12 lg 1 punktile 2 on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Kaubamärkide võrdlemisel võetakse aluseks kaubamärgid kui tervikud. Eelpool toodud kaubamärke tervikuna võrreldes tulevad ilmsiks olulised erinevused, millised on piisavad välistamiseks kõnealuste kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse ning assotsieerumise sarnasuse alusel.

25. Registreerimiseks esitatud tähis **entre + kuju** ja vastandatud kaubamärgid **ENTER + kuju** ja **enter** on erinevad nii visuaalselt, semantiliselt kui ka foneetiliselt. Kuigi kaubamärkide sõnaliste osade algused on identsed, rõhutavad sõnade „entre“ ja „enter“ vastavad lõpuosad „tre“ ja „ter“ oluliselt foneetilisele erinevusele.

26. Taotleja esitas registreerimiseks kombineeritud kaubamärgi, so tähis koosneb nii sõnalisest osast, kui ka kujunduslikust osast – tähise vasakus ülemises nurgas kujutatud keerdu noolest ning stiliseeritud eestikeelsest tähenduseta sõnast „entre“. Tähis esitati

registreerimiseks ja on ka aktiivselt kasutusel kindlas värvikombinatsioonis oranž, heleroheline, must. Nimetatud värvikombinatsioon koos keerdus noole kujutisega moodustab iseseisva tugeva eristusvõimega kaubamärgielemendi. Sellise kaubamärgielemendi olemasolu ei ole nähtav vastandatud kaubamärkide reproduktsioonidelt. Vastandatud kaubamärkide kujundus ei ole sarnane kaubamärgiga „entre + kuju“. Visuaalset erinevust rõhutavad ka sõnade „entre“ ja „enter“ vastavad lõpuosad „tre“ ja „ter“.

27. Foneetilisest aspektist selgitab taotleja, et sõnal „enter“ on rõhk sõna lõpus, sõnal „enter“ seevastu sõna alguses. Nimetatu aga muudab vaadeldavate kaubamärkide sõnalised osad foneetiliselt erinevaks. Tarbija teab sõna „enter“ hääldust ning ei tea sõna „entre“ hääldust, mis muudab tähiste sõnalised osad foneetiliselt eristatavateks. Sõna „entre“ lõpuosa „tre“ on tugevalt heliline erinev selgelt sõna „enter“ vastavast lõpuosast „ter“, mis läbi sõnad tervikuna on omavahel hästi eristatavad.

28. Semantilise aspektist soovib taotleja märkida, et sõna „enter“ esmane tähendus inglise keelest eesti keelde tõlgituna „sisse astuma, sisenema“. Tegemist on klassis 35 teenuste osutamisel laialdaselt kasutatava sõnaga, mis näiteks abistab tarbijatel üles leida sissepääsu, või keelab sisenemist või avab tee veelehekülgede sisuni ning on üldteatav arvutiklahv. Seevastu sõna „entre“ ei esine inglise keele sõnavaras. Tegemist on prantsuse keele sõnaga, mis tähendab „vahe, vahele, hulgas“, mis on hoopis teise tähendusega kui sõna „enter“.

29. Antud asjas ei ole kohaldatav ka eriliigiliste teenuste korral KaMS § 10 lg 1 p 3 ning seda alljärgnevatel põhjustel. Nimetatud sätte kohaldamise eelduseks, lisaks teenuste eriliigilisusele on ka kaubamärkide identsus või äravahetamiseni sarnasus; varasema kaubamärgi üldtuntus enamusele Eesti elanikkonnast; esineb potentsiaalne oht, et hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Lisaks varasemalt esitatud tähiste erisustele rõhutab taotleja, et tähiste eristusvõimelised ja domineerivad osades on kasutatud erinevaid värve ning seeläbi ka kaubamärgid tervikuna on teineteisest selgelt erinevad.

30. Taotleja hinnangul on vaidlustaja jätnud kaubamärgi üldtuntuse, maine ja eristatavuse osas üldsõnaliseks ning jätnud olulised asjaolud tõendamata. Taotleja juhib tähelepanu, et asjaolule, et kaubamärgi maine ei kaasne automaatselt kaubamärgi üldtuntusega, kuid kaubamärgi üldtuntus võib olla eelduseks maine tekkimisele. Mainena saab siiski käsitleda teatavaid iseloomuomadusi, mis tarbijale seostuvad konkreetse kaubamärgiga ja mille eelduseks on teatud arvamuse kujunemine tarbijates konkreetse kaubamärgi kohta. Arvamus saab kujuneda aga kas isiklikult antud kaubamärgiga tähistatud kaupu või teenuseid tarbides või nendega muul viisil kokku puutudes. Seetõttu on käesoleval juhul oluline kas kaubamärkidel on maine või mitte. Vaidlustaja esitatud materjalid ei kinnita mainet ega üldtuntust.

31. Nagu nähtub vaidlustaja selgitustest, eksisteeris ajavahemikul 1993-1999 kaubamärk „MicroLink Arvutisalong Enter“ ning sedagi üksnes ühe kaupluse tähisena. Ei ole teada, et ajavahemikul 1999-2005 oleks sõna ENTER sisaldav kaubamärk üldse olnud kasutusel. Vaidlustusavaldusele lisatud näitlike reklaammaterjalide puhul ei ole võimalik kontrollida nende päritolu aastatest 1997-2004, mistõttu tuleb need tähelepanuta jätta. Taotleja leiab, et kaubamärgi kasutamine üksiku kaupluse tähisena ei anna alust selle üldtuntuks ja eristusvõimeliseks tunnistamiseks taotleja kaubamärgi ees, rääkimata omandatud mainest taotleja kaubamärgi ees enne 29. aprilli 2004.

32. Tähiseid tuleb võrrelda nii nagu nad on tervikuna kujutatud reproduktsioonil. Teadaolevalt, mida nõrgem on varasema kaubamärgi sõnalise osa eristusvõime, seda vähem on võimalust, et see on hilisema kaubamärgiga segiaetav. Tegemist on klassi 35 teenuste osutamisel laialdaselt kasutatava sõnaga, mis näites abistab tarbijatel üles leida sissepääsu või avab tee veebilehekülgede sisuni ning on üldteada arvutiklahv.

33. Eeltoodust tulenevalt leiab taotleja, et kaubamärk **entre + kuju** ei ole segiaetav vaidlustaja vastandatud kaubamärkidega, arvestades muuhulgas sellega, et sõna „enter“ on nõrga eristusvõimega tähis. Kontseptuaalselt sisaldavad varasemad kaubamärgid sõna „enter“, mida kasutatakse klassi 35 kuuluvate teenuste osutamisel laialdaselt ega toimi selgelt eristuva päritolutähisena. Taotletud kaubamärk „entre + kuju“ sisaldab lisaks sõnast „enter“ erinevale sõnale „entre“ silmatorkavaid kujunduselemente, mis haaravad tarbija tähelepanu ning on kergesti meeldejäädavad.

34. Vaidlustaja poolt vastandatud kaubamärkide sõnaline osa ei oma loomupärast tugevat eristusvõimet, mistõttu ei saa ka väita, et sellest sõnast erineva kaubamärgiga „entre + kuju“ seda kuidagi ära kasutataks või kahjustataks taotleja poolt.

35. Patendiameti otsus ei ole vastuolus ka Pariisi konventsiooni artikliga 6bis ega TRIPS artikliga 16 lg 3. Vaidlustaja on jäänud üldsõnaliseks, kuidas viidatud rahvusvaheliste lepingute sätted antud asjas rakenduma peaks. Samuti ei ole vaidlustaja täpsustanud, millise nende kaubamärgi ja milliste kaupade või teenuste osas on tööstusomandi apellatsioonikomisjon üldtuntuks tunnistama peaks. Nagu eespool mainitud, ei ole vaidlustusavaldusele lisatud näitlike reklaammaterjalide puhul võimalik kontrollida nende päritolu aastatest 1997-2004, mistõttu tuleb need tähelepanuta jätta. Taotleja leiab, et kaubamärgi kasutamine üksiku kaupluse tähisena ei anna alust selle üldtuntuks tunnistamiseks taotleja kaubamärgi ees enne 29. aprilli 2004. Taotleja palub jätta vaidlustusavalduse rahuldamata.

36. Taotleja esitas oma seisukohtade juurde järgmised tõendid:

- väljavõte Inglise-Eesti sõnaraamatust (4. täiendatud ja ümbertöötatud trükk, J. Silvet);
- väljavõte Prantsuse-Eesti sõnaraamatust (3. täiendatud trükk, K. Kann);
- väljatrükk domeenilt www.emt.ee (seisul 13. juuli 2006);
- väljatrükk domeenilt www.ringhliit.ee (seisul 13. juuli 2006);
- väljatrükk domeenilt www.muuseumrailway.ee (seisul 13. juuli 2006);
- näide sõna ENTER kasutamisest sisse- ja väljapääsudel;
- väljatrükk domeenilt www.brsd.ab.ca;
- Kodutarve OÜ 26. oktoobril 2005 Urmas Kaulerile välja antud volikiri.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

37. 23. juulil 2007 esitatud lõplikes seisukohtades jäi vaidlustaja varasemalt esitatud seisukohtade juurde. Täiendavalt pöörab vaidlustaja tähelepanu taotleja kaubamärgitaotluse (nr M200400727) läbivaatamise käigus koostatud Patendiameti 17. oktoobri 2005 kirjale, kus Patendiamet on klassi 35 teenuste osas keeldunud taotleja kaubamärgi registreerimisest, tuues põhjenduseks vaidlustaja varasemad „enter“ ja „enter + kuju“ registreeringud nr 41499 ja 41500. Vaidlustaja jagab Patendiameti seisukohta märkide äravahetamise tõenäosuse esinemise osas klassi 35 teenuste osas, kuid leiab lisaks, et märkide äravahetamise tõenäosus esineb lisaks ka klassi 39 teenuste puhul.

38. Ekslik on taotleja väide, et vaidlustaja on tunnistanud teenuste eriliigilisust. Vaidlustaja on esitanud omapoolsed argumendid alternatiivse nõudena juhuks, kui apellatsioonikomisjon asub seisukohale, et teenused on eriliigilised.

39. Esineb märkimisväärne tõenäosus, et tarbija nähes kaubamärki entre + kuju kasutatuna klassi 39 teenuste tähistamiseks arvab, et tegemist on ENTER transpordi- või ladustamisteenusega. Seda tõenäosust suurendab veelgi asjaolu, et müügiteenuse ning transpordi- ja ladustamisteenuse kaubamärke tarbija üldjuhul samal ajal ei näe.

40. Ekslik on ka taotleja seisukoht, et müügiteenusel ning ladustamisteenusel on erinevad sihtrühmad. Elektroonikakaupu ostavad nii eraisikud kui firmad, samuti ladustus- ja transporditeenuseid tarvivad nii eraisikud, kui firmad. Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et esineb kaubamärkide otsese assotsieerumise oht, st tarbija vahetab kaubamärgid **enter** ning **entre + kuju** omavahel ära.

41. Vaidlustaja on jätkuvalt seisukohal, et kaubamärk enter on saavutanud üldtuntuse. Vastuseks taotleja vastuväidetele selgitab vaidlustaja, et sõna „enter“ eristusvõimest annab tunnistust kasvõi asjaolu, et „enter“ on registreeritud sõnalise kaubamärgina.

42. Vaatamata esitatud mõningastele näidetele ei ole taotleja näidanud ühtegi teist registreeritud kaubamärki, mis sisaldaks sõna „enter“. Sõna tavakeelise tähenduse olemasolu ei näita koheselt tema eristusvõime puudumist või eristusvõime nõrkust, kui sellel sõnal puudub seos vaadeldavate kaupade või teenustega. Antud juhul on sõna „enter“ eristusvõimeline vaidlustaja kaubamärkides märgitud kaupade või teenuste osas, mille tunnistamiseks on ka „enter“ registreering nr 41499. Nimetatud kaubamärk on registreeritud tema „loomupärase eristusvõime“ alusel, seega taotleja seisukoht, et vaidlustaja kaubamärgi eristusvõimet ei saagi ära kasutada on alusetu.

Taotleja lõplikud seisukohad

43. Taotleja esitas lõplikud seisukohad 8. augustil 2007. Taotleja teatas, et jääb oma 13. juuli 2006 seisukohtade ning argumentide juurde. Vaidlustusavalduses toodud väited Patendiameti otsuse seadusevastasuse kohta on põhjendamatud ning vaidlustusavaldus alusetu, mistõttu AS Kodutarve palub jätta vaidlustusavalduse rahuldamata.

44. Seonduvalt vaidlustaja poolt lõplikele seisukohtadele lisatud Patendiameti 17. oktoobri 2005 teatega soovib taotleja komisjoni tähelepanu juhtida asjaolule, et nimetatud teates toodud registreerimistaotluse suhtes ei ole käesoleva hetke seisuga veel jõustunud lahendit, millises toodud väiteid võiks vaidlustaja poolt antud asjas võimaliku tõendina kasutada. Samas kinnitab nimetatud Patendiameti väide, et vaadeldavate kaubamärkide näol ei teki klassis 39 toodud teenuste tähistamisel kollisiooni. Mis täiendavalt kinnitab vaidlustusavalduse alusetust. Taotleja palub jätta vaidlustusavalduse rahuldamata.

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

45. Apellatsioonikomisjon, analüüsides kaebuse esitaja ja Patendiameti seisukohti ning hinnates appellatsioonikomisjonile esitatud tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, leiab järgmist:

46. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi entre + kuju registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktidega 2 ja 3 ning Pariisi konventsiooni artikliga 6bis ja TRIPS artikliga 16 lg 3.

47. Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärk entre + kuju on äravahetamiseni sarnane vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega ENTER arvutisalong + kuju (reg nr 30350), enter (reg nr 41499) ja enter + kuju (reg nr 41500). Vaidlustaja leiab, et entre + kuju kaubamärgil on kõige suuremad sarnasused just tema kombineeritud kaubamärgiga enter + kuju (reg nr 41500). Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et vaidlustusavalduse põhjendatus saab kõige tõenäolisemalt seonduda kaubamärgiga enter + kuju, millest tulenevalt keskendutakse alljärgnevalt nimetatud kaubamärgiga seotud aspektidele.

48. Vastavalt KaMS § 10 lg 1 punktile 2 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.

49. Pooled vaidlevad peaausjalikult selle üle, kas vaidlustaja kaubamärgiga tähistatavad teenused (klass 35) – *jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele), onlain-süsteemide kaudu kaupade ja teenuste tellimine ja müük* – on samaliigilised taotleja kaubamärgiga kaitstavate klassis 39 loetletud teenustega.

50. KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitsese ulatus kaupade ja teenuste suhtes määratakse registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga.

51. Taotleja kaubamärk on registreerimiseks esitatud järgmiste teenuste suhtes: *kaupade ladustamine ja pakkimine, kaupade kohaletoimetamine; kaupade edasitoimetamine; kaubatransporditeenused.*

52. Riigikohus on 3. oktoobri 2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et 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. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks.

53. Vaidlustaja kaubamärkidega kaitstavate eelnimetatud teenuste sisuks on *jae- ja hulgimüügiteenuste osutamine, seda muuhulgas onlain-süsteemide ja interneti kaudu. Müügiteenuse sisu võib sõltuda teenuse ja müüdava kauba iseloomust ning turustuskanali valikust. Jaemüügiteenus kujutab endast tavaliselt kaupade või teenuste väiksemates kogustes pakkumist lõpptarbijale selleks ettenähtud kauplustes või kaubanduskeskustes. Kauplustes osutatava jaemüügiteenuse puhul tuleb ostja reeglina ise müügikohta, teostab kaubavaliku ja ostu ning korraldab ise kauba äraveo.*

54. Hulgimüük tähendab tavaliselt kaupade müüki suuremates kogustes spetsiaalsete jaemüügist erinevate (soodsamate) hulgihindadega, kus teenuse sihtgrupiks on reeglina jaemüügiga tegelevad või muid teenuseid või kaupu pakuvad ettevõtjad, so mingil konkreetsel tegevusalal tegutsesjad.

55. Transporditeenuse sisuks on inimeste või asjade veoteenuse osutamine, sh kaupade kohale- ja edasitoimetamise korraldamine ühest punktist teise.

56. Seega võib tõdeda, et võrreldavate teenuste funktsioon on erinev. Võrreldavad teenused ei ole ka konkureerivad (asendavad), kuna müügiteenust ei saa asendada transporditeenusega või vastupidi.

57. Samas suuremate kaupade (nt kodutehnika, mööbel, jne) puhul on tavaline, et ostjal endal ei ole võimalik kaupa selle gabariitide, raskuse või muude omaduste tõttu kaasa võtta, mistõttu pakuvad müüjad ise või oma koostööpartnerite (varasemalt kokkulepitud transpordifirma) kaudu tasuta või täiendava tasu eest ostetud kauba kojuvedu (transporti), et teha kauba ostmine tellijale võimalikult mugavaks. Ka hulgimüügi puhul pole välistatud kauba kohaletoimetamine hulgimüüja enda poolt või tema korraldatud transpordiga. Kauba kohaletoimetamine võib aga erilise tähenduse omandada just onlain-süsteemide ja internetimüügi korral, kus: puudub kauba ostueelse vahetu ülevaatamise võimalus, konkreetne müügikoht (lisaks veebikeskkonnale), ostu-müügitehingu sõlmimine toimub elektroonilise sidevahendi kaudu, ning kus kaupa pole võimalik ostu teostamise hetkel kätte saada. Onlain-süsteemide kaudu ja interneti müügi puhul omab olulist tähtsust ostjale mugavuse loomine, so võimalus kaup osta ja see kätte saada selleks „kodunt lahkumata“. Onlain-süsteemide ja interneti vahendusel müügi puhul võib ostjale ostuotsuse tegemisel olla määravaks kauba kohaletoimetamine müüja poolt. Juhul, kui internet osutub ainsaks müügikanaliks (internetipood), siis võib transporditeenuse kasutamine olla vältimatult vajalik kauba kättesaamiseks. Seega võib-olla tegemist olukorraga, kus müügiteenust ei olegi võimalik ilma transporditeenuseta kasutada. Nii nagu kaupade müümisel kauplustes

või hulgimüügiketi kaudu, nii on ka onlain ja interneti müügi puhul levinud kauba kättetoimetamine müüja enda poolt või eraldi tegutseva transporditeevõtja kaasabil. Sellisel juhul ei ole transporditeenuse kasutamine ostjale eraldi eesmärgiks, vaid müügiteenuse kasutamise täiendavaks osaks.

58. Järelikult võib tõdeda, et transporditeenus võib olenevalt olukorrast olla müügiteenust täiendavaks aspektiks. Vastavalt kohtupraktikale võivad kaubamärgiga tähistatavad teenused olla samaliigilised, kui nad täiendavad teineteist. Olukorras, kus isik ostab kaupu või tellib müügiteenuseid (sh onlain-süsteemide või interneti abil) koos kauba kohaletoimetamisega, võib ta arvata, et kauba müügiteenuse ning kohaletoimetamisega tegeleb üks ja sama ettevõtja, või et vaadeldavad teenused pärinevad omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt.

59. Sellest tulenevalt leiab apellatsioonikomisjon, et käesoleval juhul esineb sarnasus vaidlustaja kaubamärkidega tähistatud klassis 35 nimetatud teenuste – *jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele), onlain-süsteemide kaudu kaupade ja teenuste tellimine ja müük* – ja taotleja kaubamärgiga kaitstavate klassis 39 nimetatud teenuste – *kaupade kohaletoimetamine; kaupade edasitoimetamine; kaubatransporditeenused* – vahel.

60. Apellatsioonikomisjon ei nõustu vaidlustajaga, et talle kuuluvate kaubamärkidega tähistatavad teenused on samaliigilised kaupade ladustamise ja pakkimise teenusega, millede suhtes on Patendiamet otsustanud taotleja kaubamärgi samuti registreerida. Asjaolu, et kaupade ladustamine ning pakkimine on eelduseks müügiteenuse osutamisele, on liiga üldine kriteerium, et lugeda need teenused samaliigilisteks. Kaupade jae- ja hulgimüügiteenuse osutamisel ostja tavaliselt eeldab, et kaubad on pakitud. Kaupade ladustamisel ja pakkimisel ei ole teenuse olemuseks (funktsiooniks) asjade müümine. Võrreldavate teenuste juures erinevad suuresti ka sihtrühmad ning turustuskanalid. Üldjuhul kaupade pakkimis- ja laoteenust kauplustes ega hulgimüügifirmades ei pakuta. Kui müügiteenuste puhul on turustuskanaliteks kauplused, kaubanduskeskused ja hulgimüügilaod, siis kaupade ladustamiseks pööratakse otse laofirmade poole ning kaupade pakkimisteenust kasutavad üldjuhul tootjad. Neil kaalutlustel leiab apellatsioonikomisjon, et taotleja kaubamärgiga **entre + kuju** tähistatavad klassis 39 nimetatud kaupade ladustamise ja pakkimise teenused ei ole samaliigilised vaidlustaja kaubamärkidega tähistatud teenustega. Nimetatud teenused ei ole identsed ega sarnased, sest nad ei ole mõeldud samade vajaduste rahuldamiseks. Apellatsioonikomisjon leiab, et taotleja kaupade ladustamise ja pakkimise teenuste erinevused võrreldes vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud teenustega on piisavalt suured selleks, et vältida kaubamärkide äravahetamine või assotsieerumine ning KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamine.

61. Kuivõrd apellatsioonikomisjon ülalpool ei tuvastanud, et müügiteenused ja transporditeenused oleksid käesoleva vaidluse asjaolusid arvesse võttes nii erinevad, mis iseenesest välistaksid kaubamärkide äravahetamise, sh otsese assotsieerumise, siis tuleb järgnevalt analüüsida kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse väidet.

62. Esmalt tuleb rõhutada, et apellatsioonikomisjon ei pea võimalikuks tuvastada vastandatud märkide äravahetamiseni sarnasust vaidlustaja viidatud Patendiameti 17. oktoobri 2005 teatisele tuginedes, kuna teade ei ole vaadeldav Patendiameti otsusena kaubamärgi registreerimise või sellest keeldumise kohta ning teatest ei selgu, millistele kaalutlustele tuginedes on kaubamärke sarnaseks peetud.

63. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt asjaomaste tähiste visuaalse, kontseptuaalse ning foneetilise sarnasuse osas peab äravahetamise sarnasuse, sh assotsieerumise tõenäosuse igakülgne hindamine rajanema üldmuljele, võttes eelkõige arvesse kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid elemente.

64. Vaidlustaja on leidnud, et ennekõike on taotleja kaubamärk äravahetamiseni sarnane vaidlustaja tähisega **enter + kuju** (reg nr 41500).
65. Võrreldes kaubamärke visuaalsest küljest, ilmneb, et vaidlustaja tähis koosneb sõnast „enter“ ja taotleja kaubamärk sõnast „entre“. Mõlemad kaubamärgid on kirjutatud väiketähtedes, sõnad on kirjutatud tumedas trükis (boldis); neil on identne tähtede arv (5 tähte), samuti on identsed sõnade algusosad „ent“. Taotleja tähist eristab vaidlustaja kaubamärgist vaidlusaluse kaubamärgi vasakus ülanurgas olev keerduv nool ja kaubamärgi sõnalise osa lõpp (taotleja vastavalt „re“ ja vaidlustaja tähisel „er“). Lisaks on kaubamärk kaitstud kindlas värvikombinatsioonis: noolekujutis on kujutatud oranži värviga ning sõna „entre“ roheliselt, mõlemat elementi ümbritseb must äärisjoon. Vaidlustaja kaubamärgil tähise keskel „t“ tähe kohal olev punane kolmnurk.
66. Analüüsisides kaubamärkide osade asetust, sõnalise osa suurust ja kujutiselementide paiknemist tähises ning nende suurust võrreldes sõnalise osaga, leiab apellatsioonikomisjon, et mõlema kaubamärgi domineerivaks osaks on kaubamärkide kesksel kohal olev sõnaline element. Kohtupraktikas on selgitatud, et tarbijad pööravad enam tähelepanu sõnade algusosadele, millised on käesoleval juhul identsed. Kaubamärgi sõna lõpus olevad tähed on samuti identsed, kuid sõna lõpp erineb tähtede paigutuse osas.
67. Võrreldes kaubamärkide domineerivaid sõnalisi osi ja nende sarnasusi, kaubamärkide eristavaid elemente ja ühiseid tunnuseid, tuleb tõdeda, et kaubamärgid üldmuljelt visuaalsest küljest sarnased. Kaubamärkide visuaalsed erinevused ei ole nii arvestatavad, et muuta tähiste domineerivate sõnaliste osade sarnasused teisejärgulisteks. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et kuigi tähiste kujunduslikud osad on kujundatud erinevalt, kannavad nad mõlemad endas ühist noole motiivi.
68. Vaadeldes kaubamärke foneetilise aspektist ilmneb, et taotleja tähises on kasutatud inglisekeelset sõna „enter“, mida hääldatakse eestipäraselt [enter], inglise keeles vastavalt [entə]. Taotleja tähises kasutatud sõna eestipärane hääldus on [entre].
69. Mõlemad sõnad on kahesilbilised, vaidlustaja sõna [en-ter] ning taotleja kaubamärgi puhul [ent-re]. Apellatsioonikomisjon ei nõustu taotlejaga, et tema kaubamärgi puhul on rõhk sõna lõpus. Apellatsioonikomisjon leiab, et mõlemal sõnal on rõhk sõnade keskel, esimese silbi lõpus. Vastandatud kaubamärkides kasutatavad sõnad on ühepikkused, sõnade algused on hääldamisel identsed. Sõnade lõpp erineb järgsilbis oleva vokaali „e“ ja konsonandi „r“ asetuse poolest (st tähed on sõnade lõpus oma kohad vahetanud). Foneetiliselt kaubamärkidel teisi erinevusi ei ole. Apellatsioonikomisjon leiab, et sõnad on olulises osas häälduslikult sarnased, sest sõnadel on identne algus ja pikkus ning mõlemal juhul on kasutatud identseid tähti. Sõnade lõpus asetseva kahe tähe – kaashääliku (r) ja täishääliku (e) – koha vahetus ei ole nii oluline erinevus, mis arvestatavalt muudaks sõnade hääldust ja hääldusrütmi ning selle põhjal tekkivat taju.
70. Seejuures ei pea apellatsioonikomisjon tõenäoliseks, et Eesti keskmine tarbija hakkaks hilisemat kaubamärki hääldama prantsusepäraselt, kuna keskmine tarbija ei pruugi sõna päritolu seostada prantsuse keelega ning teada selle täpset hääldust.
71. Semantilisest küljest tuleb tõdeda, et sõna „enter“ tähendab inglise keeles „sisestama, sisenema“. Antud sõnal eestikeelne tähendus puudub. Sellegipoolest on sõna „enter“ tähendus Eesti keskmisele tarbijale inglise keele laia leviku tõttu kindlasti teada, pealegi kasutatakse seda sõna arvutite klaviatuuril sisestusklahvi nimetusena, mis ka arvutite laia kasutuse tõttu ei saa jääda tähelepanuta. Taotleja on märkinud, et tegemist on klassis 35 teenuste osutamisel laialdaselt kasutatava sõnaga, mis näiteks aitab tarbijatel üles leida sissepääsu, või keelab sisenemist või avab tee veebilehekülgede sisuni ning on üldteatav arvutiklahv.

72. Taotleja kaubamärgi sõnal „entre“ puudub samuti eesti keeles konkreetne tähendus. Menetlusosalised on viidanud, et tegemist on prantsuse keele sõnaga, mis tähendab „vahe, vahele, hulgas“. Ka inglise keeles on sõnal „entre“ laensõnades tähendus „keskel, vahe-“. Lisaks tähendab sõna „entre“ prantsuse keeles ka „sisenen, siseneb, sisesta“ ning on sarnane nii inglise kui prantsuse keelse sõnaga „entrée“ tähendusega „sisenemine; eelroog; sissekanne“ ning mida kasutatakse prantsuskeelsete klaviatuuride sisestusklahvi tähistamiseks. Samas leiab apellatsioonikomisjon, et müügi- ja transporditeenuste tarbijad ei pruugi olla teadlikud taotleja tähises kasutatud prantsuskeelse sõna tähendusest, sest prantsuse keele oskus ei ole Eestis niivõrd laiaulatuslikult levinud, et tarbija suudaks kaubamärgiga kokkupuutumisel koheselt aru saada, mida konkreetne sõna täpselt tähendab.

73. Võrreldes kaubamärkide kujunduslikke elemente, nõustub apellatsioonikomisjon vaidlustajaga, et mõlema kaubamärgi kujunduslikud osad kannavad endas suunava noole tähendust. Noole kasutamine koos sõnaga „enter“ viitab sissepääsule, edasiliikumisel võimalust jõuda järgmisele tasandile või uude keskkonda. Taotleja kaubamärgi puhul on noole motiiv veelgi tugevam kui vaidlustaja tähisel, mis võib tekitada sarnaseid semantilisi assotsiatsioone.

74. On tõenäoline, et ülaltoodud põhjendustel Eesti tarbija ei mõista sõnade erinevaid tähendusi ning tähenduslik erisus ei saa eriti tugevalt avalduda. Kaubamärkide kujunduslikud elemendid kannavad siiski sarnast (noole, suunanäitamise) motiivi, mis võivad tarbijas tekitada sarnaseid assotsiatsioone. Sellest tulenevalt asub apellatsioonikomisjon seisukohale, et kaubamärgid on kokkuvõttes kontseptuaalselt sarnased.

75. Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel tuleb sedastada, et äravahetamise tõenäosusega on tegemist siis, kui avalikkus võib arvata, et asjaomaseid kaupu või teenuseid pakub üks ja seesama ettevõtja või teatud juhtudel majanduslikult seotud ettevõtjad. Kaupade ja teenuste kaubanduslikku päritolu segiajamise tõenäosust tuleb hinnata igakülgset, vastavalt asjaomase avalikkuse muljele asjaomastest tähistest ja kaupadest, ning võttes arvesse kõiki vastavat juhtumit iseloomustavaid asjaolusid, eelkõige seost tähistest ning nendega seotud kaupade või teenuste sarnasuse vahel.

76. Taotleja leiab, et kaubamärk enter + kuju on nõrga eristusvõimega, kuna tegemist on klassi 35 teenuste osutamisel laialdaselt kasutatava sõnaga. Sisuliselt on taotleja leidnud, et vaidlustaja kaubamärk on kirjeldav nende teenuste osas, mille suhtes see on registreeritud.

77. Sõna „enter“ viitab tähenduse poolest „sisenemisele, sisse astumisele“, tegemist on ka arvutite juures kasutatava sisestusklahviga, nagu eelpool märgitud. Kaubamärk enter + kuju on käesolevas vaidluses tähtsust omavas osas registreeritud klassis 35 nimetatud jae- ja hulgimüügiteenuste, onlain-süsteemide kaudu kaupade ja teenuste tellimine ja müük suhtes. Apellatsioonikomisjoni hinnangul ei kirjelda sõna „enter“ konkreetset müügiteenuseid kui teenuse liik, mille suhtes kaubamärk on registreeritud. Apellatsioonikomisjon mõnab, et sõna „enter“ kasutamine kaubamärgis võib viidata müüdava kauba liigile arvutikaupade müümisel, millega vaidlustaja ka põhimõtteliselt tegeleb. Kuid ainuüksi sellest ei saa siiski teha järeldust, et kaubamärk enter + kuju on kirjeldav ja seetõttu nõrga eristusvõimega. Kaubamärgi eristusvõime selgitamisel tuleb hinnata tähise võimet identifitseerida teatud ettevõtjalt pärinevaid kaupu või teenuseid. Lisaks sellele, et nimetatud kaubamärk ei kirjelda selgelt klassis 35 nimetatud müügiteenuseid, mille suhtes see on registreeritud, tuleb täiendavate aspektidena arvesse võtta kaubamärgi tuntust, kaubamärgi turuosa, kaubamärgi kasutamise intensiivsust, kaubamärgi kasutamise aega ja selle reklaamimiseks kulutatud summasid. Nende asjaolude loetelu ei ole ammendav.

78. Vaidlustaja kaubamärk enter + kuju registreerimistaotlus on esitatud 23. detsembril 2003. Vaidlustusavaldusele lisatud materjalidest ja vaidlustaja selgitustest nähtub, et tähist „enter“ kasutatakse müügiteenuste tähistamiseks juba 1997-1998. aastast. Vaidlustaja on

alates 2003. aasta detsembrist avaldanud kaubamärgi enter + kuju ja pakutavate teenuste tutvustamiseks mitmeid reklaame. Vaidlustusavalduses sisalduvatest selgitustest ilmneb, et kaubamärgiomanik on kaubamärgi tutvustamiseks kulutanud sadu tuhandeid kroone. Lisaks on Eestis avatud kaubamärgi „enter + kuju“ all mitmeid kauplusi. Taotleja vastupidist tõendanud ei ole. Neid asjaolusid arvestades leiab apellatsioonikomisjon, et vaidlustaja kaubamärk enter + kuju on omandanud Eesti turul teatud tuntuse, mis on piisav selleks, et võimaldada vähemalt osal tarbijatest identifitseerida kaubamärgiga enter + kuju tähistatavaid teenuseid tähise omanikult pärinevatena. Sellest tulenevalt asub apellatsioonikomisjon seisukohale, et kaubamärk enter + kuju on keskmise eristusvõimega.

79. Siinkohal ei pea apellatsioonikomisjon siiski võimalikuks rahuldada vaidlustaja taotlust tunnistada kaubamärgi enter + kuju üldtuntust, kuna esitatud materjalid ei kinnita üheselt ja vaidlustaja ei ole ka muul viisil tõendanud, et nimetatud kaubamärk oli tuntud enamusele vastavate teenuste tarbijatest kaubamärgi enter + kuju registreerimistaotluse esitamise ajal (29. aprillil 2004).

80. Apellatsioonikomisjoni poolt eelnevalt tuvastatud teenuste sarnasusi arvesse võttes, ning pidades silmas, et üldmuljelt on võrreldavate kaubamärkide visuaalsed, semantilised ja ennekõike foneetilised sarnasused suuremad võrreldes kaubamärkides esinevate erinevustega, samuti arvestades kaubamärgi enter + kuju keskmist eristusvõimet, võib avalikkus arvata, et kaubamärgiga enter + kuju tähistatavad klassis 39 nimetatud teenused pärinevad vaidlustajalt või temaga seotud ettevõtjalt, st asjaomaseid kaupu või teenuseid pakub üks ja seesama ettevõtja või temaga majanduslikult seotud ettevõtjad. Järelikult on kaubamärgid äravahetamiseni sarnased. Samuti esineb kaubamärkide otsese assotsieerumise oht, st tarbija seostab kaubamärke enter + kuju ning enter + kuju märkide sarnasuste tõttu. Sellest tulenevalt kuulub vaidlustusavaldus KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel osaliselt rahuldamisele.

81. Vaidlustaja on alternatiivselt leidnud, et kaubamärgi enter + kuju registreerimise otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 3.

82. KaMS § 10 lg 1 p 3 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.

83. Kuivõrd apellatsioonikomisjon tuvastas, et varasema kaubamärgiga kaitstavad teenused ei ole identsed ega samaliigilised klassis nr 39 nimetatud kaupade ladustamise ja pakkimise teenustega, siis järgnevalt käsitleb apellatsioonikomisjon vaidlustusavalduse seda väidet ainult nende teenuste suhtes.

84. Apellatsioonikomisjon nõustub taotlejaga, et KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eelduseks olevaid asjaolusid vaidlustaja tõendanud ei ole. Apellatsioonikomisjon tuvastas eelnevalt, et vaidlustaja kaubamärk ei ole tuntud enamusele vastavate teenuste tarbijatest, seega ammuigi mitte ei saa kaubamärki pidada tuntuks valdavale enamusele Eesti elanikkonnast. Käesoleval juhul on küll tuvastatud, et vastandatud kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased (järelikult ka sarnased KaMS § 10 lg 1 p 3 mõistes), kuid tõendamata on, et hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada kaubamärgi mainet või eristusvõimet, ega sedagi, milles need asjaolud võiksid täpsemalt seisneda. Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale käsitletakse varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamise all kõiki tuntud kaubamärgi kasutamise ja parasitluse ilmseid juhtumeid või kaubamärgi maine ärakasutamise võimalust. Järelikult ei saa KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamisel piirduda vaid vastandatud kaubamärkide sarnasuse tõendamisega. Niisamuti oleks vaidlustaja pidanud eelduslikult tõendama, milline on tema

varasema kaubamärgi mainekus (milles see väljendub ning kui kõrge võiks maine olla). Apellatsioonikomisjon jätab vaidlustusavalduse selles osas rahuldamata.

85. Seoses vaidlustaja väidetega Patendiameti otsuse vastuolust Pariisi konventsiooni artikliga 6bis ja Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS-lepingu) artikliga 16 lg 3, märgib apellatsioonikomisjon, et nende rahvusvaheliste lepingute kohaldamiseks ei ole samuti alust, sest esiteks leidis apellatsioonikomisjon eelnevalt, et vaidlustaja kaubamärgi enter + kuju üldtuntust ei pidanud apellatsioonikomisjon esitatud tõendite alusel võimalikuks tuvastada, ning teiseks on vaidlustaja jätnud tõendamata, milles võiks tõenäoliselt seisneda tema kaubamärgiõiguste kahjustamine. Seega tuleb vaidlustusavaldus ka selle väite põhjendamatus tõttu jätta osaliselt rahuldamata.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 ja KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3, Pariisi konventsiooni artiklist 6bis ja Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu artiklist 16, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

- 1. Rahuldada Free36 OÜ vaidlustusavaldus osaliselt.**
- 2. Tühistada Patendiameti 6. detsembri 2005 otsus nr 7/M200/400727 osaliselt, so kaubamärgi entre + kuju registreerimise kohta klassis nr 39 nimetatud teenuste „*kaupade kohaletoomine; kaupade edasitoimetamine, kaubatransporditeenused*“ osas ja kohustada Patendiametit jätkamata selles osas menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses tuvastatud asjaolusid arvestades. Ülejäänud osas jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtule kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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:

P. Lello

T. Kalmet

S. Sulsenberg