

OTSUS nr 1069-o

Tallinnas 30. novembril 2010.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Edith Sassian ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi juriidilise isiku enter24 OÜ (registrikood 11694543, Sakala 19, 10141 Tallinn), keda esindab patendivolnik Almar Sehver, vaidlustusavalduse kaubamärgi n.tre + kuju (registreerimise taotlus nr M200501664) klassides 35 ja 39 registreerimise otsuse tühistamiseks.

I Asjaolud ja menetluse käik

1. Patendiamet võttis kaubamärgiseaduse (edaspidi *KaMS*) § 39 lg 1 alusel 19. detsembril 2006 vastu otsuse nr 7/M200501664 kaubamärgi n.tre + kuju klassides 35 ja 39 OÜ Kodukaupade Grupp nimele registreerimiseks.
2. Kaubamärgi n.tre + kuju registreerimise otsus avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 2/2007.
3. Kaubamärgi reproduktsioon on järgmine:



4. Kaubamärgi taotleja taotleb tähisele õiguskaitsset järgmiste teenuste suhtes:

Klass 35: erinevate kodutehnikakaupade komplekteerimine ühisesitluseks teiste huvides (v.a transport), mis võimaldab klientidel mugavalt kaupu vaadelda ja osta, sh interneti või mingi muu andmeside vahendusel; kaupade jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); kaubandusteabeagentuurid; kaupade demonstreerimine; reklaam, sh interneti või mingi muu andmeside vahendusel, ekspordi-impordiagentuurid; äritegevuse siirdeteenused; arvuti andmebaasidesse info kogumine ja süstematiseerimine; andmetöötlus arvuti abil; turu-uuringud; ärijuhtimine;

Klass 39: kaupade ladustamine ja pakkimine; kaupade kohaletoimetamine; kaupade edasitoimetamine; kaupade transporditeenused.

5. 02. aprillil 2007 esitas FREE36 OÜ tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi apellatsioonikomisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi n.tre + kuju (registreerimise taotluse number M200501664) registreerimise otsuse tühistamiseks. Käesoleva otsuse tegemise ajaks on vaidlustaja loovutanud oma tähised enter24 OÜ-le, kelle loeb apellatsioonikomisjon käesolevas asjas vaidlustusavalduse esitajaks.

Vaidlustaja põhiseisukohad

6. Vaidlustusavalduse kohaselt kuuluvad vaidlustajale mitmed Eesti rahvuslikud kaubamärgiregistreeringud: enter (reg nr 41499) ja enter + kuju (reg nr 41500).

7. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk n.tre + kuju OÜ Kodukaupade Grupp nimele on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse ning rahvusvahelise õiguse normidega, mis rikub vaidlustaja õigusi. Kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2, kuna kaubamärk n.tre + kuju on äravahetamiseni sarnane tähistega enter ja enter + kuju.
8. Vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide kõige domineerivamaks elemendiks on nende märkide sõnaline osa, vaidlustajal sõna „enter“. Vaidlustaja leiab, et taotleja n.tre + kuju kaubamärki tajuvad tarbijad kui lühendatud versiooni sõnast entre. Selline seos eriti tõenäoline arvestades analoogse märgi senist kasutamist. Nimelt on taotleja tütaretevõtte (AS Kodutarve) poolt esitatud kaubamärgitaotlused nr M200400727 ja M200400727A entre + kuju. Käesoleval juhul vaidlustatud kaubamärki võib tarbija suure tõenäosusega seostada varasema entre + kuju kaubamärgiga ning n.tre + kuju algusosas tähte „n“ lugeda suupäraselt „en“. See on eriti tõenäoline arvestades levinud praktikat kasutada erinevaid kaudsemaid sümboleid oma märgi kujundamisel. Näiteks 2YOU, loetakse „to you“, 4YOU loetakse „for you“, B2B loetakse „business to business“. Taotleja tähises täht „n“ hääldub „en“ ja kuna tarbija üritab alati kaubamärgi seostada mingi sõnaga, kuna tekib vajadus ka kaubamärki foneetiliselt väljendada ning tähis n.tre ei ole sellisel kujul lihtsalt hääldatav, tajutakse taotleja kaubamärki, kui „entre“. Arvestades, ka juhatavat noole kujutist kaubamärgil on veelgi tõenäolisem, et tarbijale assotsieerub see tähis tähendusega „sisenema“. Siinjuures on oluline märkida, et sõnad vaidlustaja mõlemas kaubamärgis on kirjutatud läbivates väiketähtedes, taotleja kaubamärk on samuti väiketähtedes. Seega märkide kirjastiil on küllaltki sarnane. Taotleja ja vaidlustaja kaubamärkidel kasutatakse noole motiivi. Vaidlustaja märgil avaldub see kolmnurga kujutise tähe „T“ kohal, vaidlustajal on see motiiv ühendatud kaarja kujutisega. Mõlemad noole kujutised asetsevad sõna kohal ning on suunatud sõna lõpu suunas.
9. Foneetilisest aspektist leiab vaidlustaja, et tema kaubamärki (mis on inglisekeelne sõna) hääldatakse eestipäraselt [enter] ning, kui tarbija teab, siis inglispäraselt [entə]. Taotleja kaubamärki, kui esimest tähte hääldatakse häälikuna „en“, hääldatakse eestipäraselt [entre], prantsuse keele vähese oskuse tõttu Eesti tarbijate seas on ülimalt tõenäoline, et sõna „enter“ täpset prantsusepärasest hääldust Eesti keskmine tarbija ei tea.
10. Vaidlustaja kaubamärk on inglisekeelne sõna ning tähendab „sisestama, sisenema“. Taotleja kaubamärk (eeldusel, et teda tajutakse sõnana „entre“) on prantsusekeelne sõna, mis otsetõlkes tähendab „vahel“, kuid arvestades prantsuse keele vähest oskust eestlaste hulgas seostub see sõna pigem prantsusekeelse sõnaga „entrée“, mis tähendab „sisenema“. Seda tähendust võimendab veelgi ka noole kujutis. Kokkuvõtlikult esineb märkimisväärne tõenäosus, et tarbija tajub, et taotleja kaubamärk kordab või jäljendab olulistest elementidest vaidlustaja kaubamärki.
11. Vaidlustaja peab vaadeldavaid teenuseid klassis 35 identseteks ja samaliigilisteks. Klassi 39 teenused on samaliigilised. Samaliigilisteks saab lugeda vaidlustaja kaubamärkides kaitstud kaupade „müügiteenust, sh onlain-süsteemide kaudu toimivat kaupade tellimise ning müügiteenust“ taotleja teenustega. Samuti on tavapäraseks praktikaks, et suuremate ja tuntumate müügiettevõtete poolt ei osutata transporditeenust mitte kolmandate isikute vahendusel, vaid seda tehakse ise.
12. Vaidlustaja on varasemate kaubamärkide omanikuks KaMS § 11 lg 1 p 2 mõistes. Vaidlustatud rahvusliku kaubamärgi n.tre + kuju taotluse esitamise kuupäev on 15. detsember 2005. Vaidlustaja „enter“ kaubamärgiregistreeringu nr 41499 registreerimise kuupäev on 23. august 2005, taotluse esitamise kuupäev 23. detsember 2003 ning kaubamärk on seega varasem. Vaidlustaja kaubamärgiregistreeringu nr 41500 registreerimise kuupäev on 23. august 2005, taotluse esitamise kuupäev 23. detsember 2003 ning kaubamärk on seega varasem.
13. Täiendavalt leiab vaidlustaja, et kaubamärgi n.tre + kuju registreerimise otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 3. Osundatud säte võimaldab vaidlustajal kaitsta ennast ENTER kaubamärkide maine ja eristusvõime ebaausa ärakasutamise või kahjustamise vastu ka

identsete ja/või samaliigiliste kaupade osas. Vaidlustaja tugineb antud õigusnormile ka juhul, kui apellatsioonikomisjon leiab, et mõningad taotleja kaubamärgi teenused on teist liiki vaidlustaja kaubamärkide teenustega. Vaidlustaja leiab, et isegi, kui vaadeldavad teenused ei ole samaliigilised, on nad väga tihedalt seotud, kuna täiendavad teineteist kaupade müügiteenuse osutamisel.

14. 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. Tänapäeval koosneb arvutipoodide ENTER kette kahest osast: ENTER arvutipoed ja ENTER IT-market (kokku 14 kauplust Tallinnas, Jõhvis, Pärnus, Rakveres, Tartus, Valgas, Viljandis ja Võrus) on üle-eestiline digikaupade jaekett. Vaidlustaja selgitab, et kaubamärki ENTER on reklaamitud alates 1997. aastast, mille kohta ta esitab näitliku reklaamimaterjali perioodist 1997 kuni 2004. Eelkõige just müügiteenuse osas on ENTER kaubamärk omandanud märkimisväärse tuntuse, maine ja eristusvõime.

15. Vaidlustaja leiab, et kaubamärk ENTER on Eestis üldtuntud ning taotleja kaubamärk n.tre + kuju on selle järgendiks, mistõttu on kaubamärgi registreerimine ühtlasi vastuolus Pariisi konventsiooni artikliga 6bis ja TRIPS lepingu artikliga 16 lg 3.

16. Vaidlustusavaldusele on lisatud järgmised dokumendid:

- FREE36 OÜ ja enter24 OÜ volikirjad;
- väljavõte Patendiameti kaubamärkide elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi enter (reg nr 41499) registreeringu kohta;
- väljavõte Patendiameti kaubamärkide elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi enter + kuju (reg nr 41500) registreeringu kohta;
- väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 2/2007;
- väljavõte Patendiameti kaubamärkide elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi n.tre + kuju (reg taotluse nr M200501664) registreerimistaotlusest;
- väljavõte Patendiameti kaubamärkide elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi entre + kuju (reg taotluse nr M200400727A) registreerimistaotlusest;
- väljavõte Patendiameti kaubamärkide elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi entre + kuju (reg taotluse nr M200400727) registreerimistaotlusest;
- väljavõte Äriregistri teabesüsteemist AS Kodutarve (registrikood nr 10286144) registreeringu kohta;
- väljavõte Äriregistri teabesüsteemist OÜ Kodukaupade Grupp (registrikood nr 10170921) registreeringu kohta;
- väljavõte Inglise-Eesti sõnaraamatust (J. Silvet, 4. täiendatud ja ümbertöötatud trükk);
- väljavõte Prantsuse-Inglise sõnaraamatust (Bloomsbury Books, London);
- väljavõtted kaubamärgi enter + kuju reklaamidest.

Taotleja põhiseisukohad

17. OÜ Kodukaupade Grupp, keda esindab patendivolinik Urmas Kauler, vaidleb vaidlustusavaldusele vastu. Taotleja leiab, et antud juhul ei ole täidetud kaks KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise imperatiivset eeltingimust. Registreerimiseks esitatud kaubamärk n.tre + kuju ei ole identne, sarnane ega ka assotsieeruv vastandatud varasemate kaubamärkidega ning tegemist ei ole identsete ega ka samaliigiliste kaupade/teenuste tähistamiseks taotletava kaubamärgiga. Registreerimiseks esitatud tähis n.tre + kuju ja vastandatud kaubamärgid enter + kuju ja enter erinevad nii visuaalselt, semantiliselt kui ka foneetiliselt.

18. Taotleja esitas registreerimiseks kombineeritud kaubamärgi, st tähis koosneb nii sõnalisest osast, kui ka kujunduslikust elemendist – tähise vasakus ülemises nurgas kujutatud keerdus noolest ning stiliseeritud tähe „N“, kirjvahemärgi „.“ ning tähtedekombinatsioonist „tre“.

Tähis esitati registreerimiseks kindlas värvikombinatsioonis oranž, roheline, must. Kaubamärgi domineerivaks ja ühtlasi ka identifitseerimiseks osaks on kujunduslik osa, sh värvikombinatsioon, mis vaidlustusavalduses vastandatud kaubamärkidel puudub. Siinkohal ei nõustu taotleja vaidlustaja eksliku väitega, et vaidlustatud kaubamärgi ja vastandatud registreeringu nr 41500 kõige domineerivamaks elemendiks on märkide sõnalised osad.

- 19.** Antud asjasse absoluutselt mittepuutuvad on vaidlustaja viited AS Kodutarve tegevusele kaubamärkide kasutamisel ning registreerimisel. Nagu ka eelnevalt osundatud, tuleb kaubamärkide võrdlemisel lähtuda registrisse kantud kaubamärkide reproduktsioonidest, mitte kolmandate isikute kaubamärkide kasutamise praktikast. Samuti on paljasõnaline vaidlustaja väide, et arvestades märgi senist kasutamist võib see kaubamärk tekitada ka tugevaid assotsiatsioone sõnaga „entre“. Kaubamärk entre ei ole käesoleva vaidlustusavalduse objektiks, ega kuulu vaidlustusavalduses vastandatud kaubamärkide hulka. Käesoleval juhul tuleb tuvastada, kas vaidlustatud kaubamärk n.tre + kuju on KaMS § 10 lg 1 p 2 ja p 3 tähenduses identne või sedavõrd sarnane, et tarbija võib saada eksitatud kaupade/teenuste päritolu suhtes vastandatud kaubamärkidega enter ja enter + kuju või mitte.
- 20.** Meelevaldsed on ka vaidlustaja järeldused vaadeldavate kaubamärkide kujunduses kasutusel olevate noolte kujutiste sarnasuse kohta. Kuigi vaidlustatud taotleja kaubamärgis on tõepoolest tähise vasakus ülemises nurgas kujutatud keerdus nool, ei saa kuidagi väita, et tarbijale oleks ka vastandatud registreeringus nr 41500 üheselt arusaadav, et tähise „T“ kohal oleva kujundi näol on tegemist noolega. Nimetatud element seostub siiski kolmnurga meenutava kujutisega.
- 21.** Tähise „n.tre“ on rõhk sõna lõpus, sõnal „ENTER“ seevastu sõna alguses. Tähisel n.tre + kuju muudab heliliseks kaashäälikühendi TR esinemine sõna keskel. Nimetatu aga muudab vaadeldavate kaubamärkide sõnalised osad foneetiliselt erinevaks. Foneetilise aspekti hindamisel tuleb märkida, et vaidlustaja peab oma hinnangutes taotletud kaubamärgi meelevaldselt kaubamärgiks „entre“, muutes sellega taotletud kaubamärgi õiguskaitse ulatust. Taotleja soovib registreerimistaotlusega nr M200501664 õiguskaitset kaubamärgile n.tre + kuju, mitte sõnale „entre“. Samas peab taotleja vajalikuks rõhutada, et ka sõnade „enter“ ja „entre“ hääldamisel teeb tarbija nende vahel selgelt vahet, mistõttu sõnad „entre“ ja „enter“ on selgelt foneetiliselt erinevad.
- 22.** Sõna „enter“ esmane tähendus inglise keelest eesti keelde tõlgituna on „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 veebilehekülgede sisuni ning on üldteatav arvutiklahv. Seevastu tähisel n.tre + kuju puudub nii eesti kui ka inglise keeles tähendus. Ka semantilise aspektist tähiste võrdlemisel on vaidlustaja absoluutselt väärtalt osundanud inglise keeles sõna ENTRE tähendusele eesti keeles. Kuigi vaidlustaja on tähiste sõnaliste osade võrdlemisel leidnud, et Eesti tarbijate seas on prantsuse keele oskus ülimalt väike, on vaidlustaja siiski asunud seisukohale, et taotleja kaubamärk seostub prantsusekeelse sõnaga „entreé“. Kuigi nimetatud seisukohad on vastukäivad, rõhutavad nad siiski vaadeldavate kaubamärkide sõnaliste osade semantilist eristatavust. Tähiseid tuleb võrrelda nii nagu nad on tervikuna kujutatud reproduktsioonidel. Teadaolevalt mida nõrgem on varasema kaubamärgi sõnalise osa eristusvõime, seda väiksem on võimalus, et see on hilisema kaubamärgiga segiaetav. Registreerimiseks esitatud tähis n.tre + kuju ei ole segiaetav kaubamärkidega enter + kuju või enter, kuivõrd nagu juba eelpool mainitud, sõna „enter“ ei paista silma eristusvõimega. Kontseptuaalselt sisaldavad varasemad kaubamärgid sõna „enter“, mida kasutatakse klassi 35 kuuluvate teenuste osutamisel laialdaselt ega toimi selgelt eristuva päritolutähisena. Taotletud kaubamärk n.tre + kuju sisaldab silmatorkavaid kujunduselemente, mis haaravad tarbija tähelepanu ning on kergesti meeldejääv.
- 23.** Vaidlustatud tähises sisalduvat tähte „n“ kasutatakse teatavasti nii nt ilmakaare, lämmastiku, mõõtühiku, kui ka matemaatikas objektide lõpliku jada tähisena. Tähtede kombinatsioon „tre“

võib tarbijale assotsieeruda näiteks ka vene keelest tuleneva sõnaga „tri“, mis tõlgituna eesti keelde tähendab „kolm“ (samuti matemaatika valdkonnast pärinev mõiste). Mistõttu konkreetne kontseptuaalne seos, erinevalt vastandatud kaubamärkidest, vaidlustatud kaubamärgil puudub. Nimetatu aga rõhutab täiendavalt vaadeldavate kaubamärkide vahelise kollisiooni puudumist.

24. Taotleja on seisukohal, et käesolevas asjas vaadeldavate kaubamärkide näol on tegemist eriliigiliste kaupade ja teenuste tähistamiseks registreeritud ja registreerimiseks esitatud kaubamärkidega. Taotleja kaubamärgiga tähistatavaid klassis 35 ja 39 nimetatud teenuseid ei saa kuidagi pidada samaliigilisteks vastandatud kaubamärkide klassidesse 16, 35, 37, 38, 41 ja 42 kuuluvate kaupade ja teenustega.
25. Taotleja leiab, et antud juhul ei ole kohaldatav ka eriliigiliste kaupade/teenuste korral KaMS § 10 lg 1 p 3. Nimetatud sätte kohaldamise eeldusteks, lisaks kaupade ja teenuste eriliigilisusele on ka kaubamärkide identsus või sarnasus; varasema kaubamärgi tunnus; tõenäosuse esinemine, et hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Eelnevalt on tõendamist leidnud vaadeldavate kaubamärkide erinevus. Samas moodustab KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseisu kõige olulisema tingimuse varasema märgi maine või eristusvõime olemasolu. Vaidlustaja põhjendab maine ja eristusvõime olemasolu vaidlustaja kaubamärkide üldtuntusega, samastades ekslikult kaubamärgi üldtuntuse ning tema maine ja eristusvõime. Kaubamärgi mainega ei kaasne automaatselt kaubamärgi üldtunnet, kuid kaubamärgi üldtunnet võib olla eelduseks maine tekkimisele. Samas, kaubamärgil võib olla maine sõltumata tema üldtuntusest laiemates ringkondades, kõik sõltuvalt vastavast valdkonnast.
26. Taotleja osundab, et väidetavalt on kaubamärk enter kasutusel juba alates 1993. aastast, samas kui vaidlustaja loodi alles 2003. aasta kevadel. Ei ole esitatud ühtegi tõendit OÜ Free36 ja vastandatud kaubamärkide vahelise seose kohta, va väljatrükkid kaubamärkide andmebaasist. Seega ei ole tõendamist leidnud ka vaidlustaja kaubamärkide maine.
27. Vaidlustusavaldusele on lisatud üksnes kuus reklaami Enteri kohta ajavahemikust 2003-2004, ajavahemiku 1997-2002 kohta ei ole esitatud ühtegi tõendit. Samas ei saa ka esitatud materjale käesolevas vaidluses asjakohasteks pidada, kuna nimetatud materjalid ei tõenda esiteks vastandatud kaubamärkide mainet, teiseks üldtunnet ning kolmandaks seost vaidlustajaga.
28. Isegi juhul, kui lisatud materjalide alusel oleks võimalik tunnistada reklaamides toodud kaubamärk üldtunnetuks, saaks üldtunnetuks tunnistada kaubamärki üksnes registreeringus nr 41500 toodud värvikombinatsioonis- tumesinine, punane. Tulenevalt vaidlustatud kaubamärgis kasutatavate spetsiifiliste erksate, tarbija tähelepanu köitvate, värvide kombinatsioonist ning esitatud reklaamides kajastatava kaubamärgi värvikombinatsioonide erinevusest, on välistatud tarbijapoolne vaadeldavate kaubamärkide omavaheline segiaetavus ning assotsieeruvus. Lisaks ei nähtu esitatud materjalidest kaubamärgi enter + kuju seos vaidlustajaga, st ei ole esitatud ühtegi tõendit, millised kinnitaksid kaubamärgi üldtunnet vaidlustaja kaubamärgina. Lähtudes eeltoodust ei ole vaidlustaja esitanud ühtegi tõendit vaadeldavate kaubamärkide sarnasuse, äravahetamise ning assotsieerumise tõenäosuse esinemise, maine olemasolu ning selle ärakasutamise või kahjustamise ning tarbija eksitamise kohta. Taotleja palub jätta vaidlustusavalduse rahuldamata.
29. Taotleja esitas apellatsioonikomisjonile järgmised tõendid:
 - väljatrükk Harju Maakohtu registriosakonna elektroonilisest andmebaasist OÜ Free36 äriregistri B-osa registrikaardist;
 - väljatrükk veebilehelt www.enter.ee;
 - taotleja esindaja volikiri.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

30. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 19. aprillil 2010 jäädes varasemalt esitatud seisukohtade juurde. Vaidlustaja palub vaidlustusavalduse rahuldada.

Taotleja lõplikud seisukohad

31. Taotleja esitas lõplikud seisukohad 10. mail 2010 jäädes varasemalt esitatud seisukohtade juurde. Taotleja leiab, et vaidlustusavaldus nr 1069 on põhjendamatu ning palub jätta see rahuldama.

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

32. Apellatsioonikomisjon, analüüsinud vaidlustaja ja taotleja seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikususes seoses, märgib järgmist.



33. Vaidlustusavalduse kohaselt on kaubamärgi n.tre + kuju registreerimine klassis 35 ja osaliselt klassis 39 nimetatud teenuste suhtes vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktidega 2 ja 3 ning Pariisi konventsiooni artikliga 6bis ja TRIPS lepingu artikliga 16 lg 3. Vaidlustaja soovib vaidlustada taotleja kaubamärgi registreerimise otsuse klassi 39 teenuseid puudutavas osas üksnes „kaupade kohaletoimetamine; kaupade edasitoimetamine; kaupade transporditeenused“ suhtes ning loobus 19. aprillil 2010 esitatud lõplikes seisukohtades taotleja kaubamärgi vaidlustamisest klassi 39 teenuste „kaupade ladustamine ja pakkimine“ osas.

34. Vaidlustaja leiab, et kaubamärk n.tre + kuju on äravahetamiseni sarnane vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega enter (reg nr 41499) ja enter + kuju (reg nr 41500).

35. KaMS § 10 lg 1 punkt 2 kohaselt 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.

36. Vastavalt KaMS § 11 lg 1 punktile 1 varasem kaubamärk on registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Vaidlustaja kaubamärkide enter ja enter + kuju registreerimise taotlused on varasemad (mõlemal tähisel 23. detsember 2003) kui taotleja kaubamärgi registreerimise avalduse esitamise kuupäev (15. detsember 2005). Seega on vaidlustaja tähised varasemad kaubamärgid kui taotleja tähis.

37. KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on registrisse või Büroo rahvusvahelisesse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Vastandatud kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk (reg nr 41499)	Vaidlustaja kaubamärk (reg nr 41500)	Taotleja kaubamärk (taotluse nr M200501664)
enter		

38. 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.

39. Võrreldes kõiki kolme kaubamärki visuaalsest küljest, nähtub, et tähis enter on sõnaline kaubamärk, enter + kuju ja n.tre + kuju kombineeritud tähised. Kaubamärkide visuaalsete sarnasustena jääb silma, et kõik tähised on kujutatud väiketähtedes. Vaidlustaja kombineeritud tähisel on täht „t“ kohal heledamas toonis kolmnurk. Taotleja tähisel samas kohas (tähise

keskel) samasugune kolmnurk puudub. Taotleja kaubamärgis on sõna alguses oranžis värvis musta äärisjoonega ümbritsetud noole kujutis. Tähiste kujunduslikud elemendid on erinevad, kuid mõlemad kannavad endas ühist noole motiivi. Muid visuaalseid sarnasusi apellatsioonikomisjoni hinnangul tähistel ei ole. Kaubamärkidel on erinev algus ja lõpp. Vaidlustaja kaubamärk enter + kuju on kirjutatud tumedas trükis (boldis). Taotleja tähis on kaitstud kindlas värvikombinatsioonis: sõna ees olev nool on kujutatud oranžis ning tähed rohelistes toonides; kaubamärgi kõik tähed on ümbritsetud musta äärisjoonega. Taotleja tähises on täht „n“ ja tähed „tre“ eristatud punktiga.

- 40.** Kõikide osundatud kaubamärkide domineerivateks osadeks on nende sõnalised elemendid. Kohtupraktikas on selgitatud, et tarbijad pööravad enam tähelepanu sõnade algusosadele, mis on vastandatud kaubamärkidel erinev – nii sõna alguse kui ka kujundusliku elemendi poolest. Kaubamärkide sõnalistes osades puuduvad arvestatavad visuaalsed sarnasused: tähiste kujunduslikud elemendid asuvad erinevas kohas, kaubamärkidel on erinev värvikombinatsioon ning sõnade lõpp, taotleja kaubamärgi sõnaline osa on punktiga mõtteliselt jaotatud kaheks. Apellatsioonikomisjon leiab, et kaubamärkide tuvastatud visuaalsed erinevused ei jää tarbijale tähelepanuta. Kaubamärkide kaks sarnasust – väiketähed ning noolemotiiv – ei ole visuaalses kogupildis nii olulised, et muuta kaubamärgid visuaalselt sarnasteks. Seega on tähised visuaalselt erinevad.
- 41.** Foneetilisest aspektist saab analüüsida ainult vastandatud kaubamärkide sõnade hääldust. Vaidlustaja kaubamärgiks olevat ingliskeelset sõna hääldatakse eesti keeles [enter] ja inglise keeles [ˈen-tər]. Apellatsioonikomisjoni hinnangul hääldavad eesti tarbijad sõna pigem eesti kui inglise keele hääldusreeglite järgi, s.o siis [enter]. Taotleja kaubamärgi sõnaline osa koosneb tähest „n“, tähemärgist „,“ (punkt) ja silbist „tre“. Kuna „n“ ja „tre“ vahel on punkt, siis nad ei moodusta ühte sõna. Seetõttu ei ole täpne vaidlustaja käsitlus taotleja kaubamärgisõna silbitamisest. Kui tarbija näiteks ei märkaks kaubamärgis olevat tähemärki „,“ ning mõistaks kaubamärgis olevat ühe sõnana, siis tuleks seda silbitada kui [nt-re], mis tähendab, et vastandatud tähiste hääldus on erinev. Seega on kaubamärgid foneetiliselt erinevad. Vaidlustaja on leidnud, et tähise alguses olevat esimest tähte tuleks hääldada [en] ja tähist tervikuna [entre]. Apellatsioonikomisjon märgib, et praktikas ei saaks seda tõesti lõpuni välistada, kuid sellisel juhul ei vastaks hääldus reeglitele ning tegemist oleks pigem erandiga. Erand ei oleks aga käsitletav tarbija tavapärase käitumisena ning tarbija tajuna kaubamärgis. Siiski peab apellatsioonikomisjon võimalikuks analüüsida kaubamärki ka vaidlustaja vaatenurgast. Häälduse poolest oleks sõnade „enter“ ja „n.tre“ algus identne, lõpp erinev. Mõlemas sõnas on rõhk sõna esisilbil. Sõnade hääldamisel on sõna alguses helilised häälikud „e“ ja „n“ ja vaidlustaja kaubamärki tähistava sõna lõpus heliline häälik „r“. Taotleja kaubamärgi lõpus on helilised häälikud „r“ ja „e“. Kumbagi kaubamärki tähistava sõna lõpp erineb järgsilbis olevate tähtede „e“ ja „r“ asetuse poolest – sõnade viimase silbi tähed on oma kohad vahetanud. Apellatsioonikomisjon leiab, et sõnade „enter“ ja „n.tre“ algus [ent]identsus muudab sõnad häälduslikult sarnasteks domineerides sõna lõpus oleva erisuse üle, sõnade algus „varjutab“ sõnalõpust tulenevat erinevust. Sõnade algust tajuks tarbija paremini ning see jääb esmasena tarbijale meelde. Sellest tulenevalt võib tõdeda, et teatud tingimustel on kaubamärkidel tõesti foneetilisi ühisjooni ning sarnasusi.
- 42.** Vaidlustaja kaubamärgisõna „enter“ tähendab inglise keeles „sisestama, sisenema“. Eestikeelne tähendus sõnal puudub. Sellegipoolest on sõna „enter“ ingliskeelne tähendus Eesti keskmisele tarbijale inglise keele laia leviku tõttu kindlasti teada, pealegi kasutatakse seda sõna arvutite klaviatuuril sisestusklahvi nimetusena, mis arvutite laia kasutuse tõttu ei jää tarbijal tähelepanuta. Sõna enter tähendust (sisestama, sisenema) kordab mõneti sõna kohal olev noole kujutis. Tähekombinatsioonil „n.tre“ eesti keeles tähendus puudub. Vaidlustaja on viidanud, et kui hääldada sõna „n.tre“ prantsusepäraselt kui „entre“ ([ɑ̃tr]), siis 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“ ([ɑtre]) tähendusega „sisenemine; eelroog; sissekanne“ ning mida kasutatakse prantsuskeelsete klaviatuuride sisestusklahvi tähistamiseks. Samas leiab apellatsioonikomisjon, et müügi- ja transporditeenuste tarbijad ei pruugi kombinatsioonist n.tre tuletada seoseid prantsusekeelse sõnaga ja mõista selle tähendust, sest prantsuse keele oskus ei ole Eestis niivõrd laialt levinud, et tarbija suudaks kaubamärgiga kokkupuutumisel koheselt aru saada, mida konkreetne sõna täpselt tähendab. Apellatsioonikomisjon märgib täiendavalt, et sõna võõrkeelne tähendus omab kaubamärgi äravahetamiseni sarnasuse hindamise seisukohalt tähendust ainult siis, kui see on vaadeldavas piirkonnas (antud juhul Eestis) selgelt tuntud, sest keelte paljusus pakub rikkalikke võimalusi kõikvõimalike tähenduste tuvastamiseks erinevates keele- ja kultuuriruumides. Näiteks tähendab taotleja kaubamärgis silp „tre“ norra keeles kolm, kuid sellest ei järeldu, et Eesti tarbija seda teaks ja kaubamärki vastavalt tajuks.

43. Seega kaubamärkide domineerivad elemendid on semantiliselt erinevad. Mõlemal kaubamärgil noole kujutisest tulenev suunava noole tähendus, kuid tegemist on võrreldavates kaubamärkides mittedomineerivate elementidega, mille alusel tarbija kaubamärki ja sellega tähistatavaid tooteid või teenuseid identifitseeriks. Seetõttu ei muuda ainuüksi noole kasutamine tähiseid üldmuljelt semantiliselt sarnasteks. Selleks peaks olema arvestatavaid sarnasusi ka domineerivates elementides.
44. Eeltoodust järeldub, et taotleja kaubamärk n.tre + kuju ja vaidlustaja tähised enter ning enter + kuju on visuaalselt ja semantiliselt erinevad; kaubamärgi domineerivad elemendid on ka foneetiliselt erinevad, kuid sõnade hääldusvariatsioonide korral esineb mõningaid sarnasusi. Hinnates võrreldavate kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust leiab apellatsioonikomisjon, et kaubamärkide sarnasused on pigem minimaalsed ja ei ole tähistes tekkiva üldmulje põhjal antud juhul arvestatavad, et võiks esineda tarbijate eksitamise oht kaubamärkide ning nendega tähistatavate toodete päritolu suhtes. Kaubamärkide domineerivatel elementidel on rohkem erisusi, mis ei jää tarbijale märkamata. Apellatsioonikomisjon leiab, et vaidlustaja kaubamärgi võime identifitseerida nendega tähistatavaid teenuseid ja kaupu pärinevatena kindlalt ettevõttelt on keskpärane, taotleja puhul võib möönda, et kaubamärgi eristusvõime võib olla mõnevõrra kõrgem.
45. Kindlasti ei ole vaidlustaja kaubamärk kõrge eristusvõimega kaubamärk, kuna näiteks vaidlustaja selgituse kohaselt on Enter arvutipoed keskendunud kodukasutajate ja väikese ning keskmise suurusega ettevõtete arvutustehnika vajaduste rahuldamisele, mis viitab kaubamärgi teatud mõttes kirjeldavale iseloomule. Taotleja äriregistri väljavõtte kohaselt on tema üheks tegevusalaks elektriliste kodumasinade ja -seadmete jaemüük.
46. Kaubamärkide arvestatavaid erinevusi ei vähenda nendega tähistatavate teenuste osaline identsus ja sarnasus. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et mõlema kaubamärgi teenused on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised.
47. Mõlema kaubamärgi osas hõlmab õiguskaitse ulatus kaupade jae- ja hulgimüügiteenuseid (kolmandatele isikutele), mis on identsed. Lisaks leiab apellatsioonikomisjon, et samuti esineb käesoleval juhul 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 kohaletoometamine; kaupade edasitoometamine; kaubatransporditeenused* – vahel. 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 kohaletoometamisega, võib ta arvata, et kauba müügiteenuse ning kohaletoometamisega tegeleb üks ja sama ettevõtja, või et vaadeldavad teenused pärinevad omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Seega on nimetatud teenused samaliigilised.

48. Kuid apellatsioonikomisjoni hinnangul ei too teenuste osaline sarnasus käesoleval juhul siiski kaasa kaubamärkide äravahetamise tõenäosust, sest eelnevalt tuvastati, et kaubamärgid ise on piisavalt erinevad vältimaks tarbijate eksitamist teenuste päritolu suhtes ning osaliselt on teenused samaliigilised vaid kaudselt.
49. Kõigil neil kaalutlustel leiab apellatsioonikomisjon, et kaubamärgid enter, enter + kuju ja n.tre + kuju ei ole äravahetamiseni sarnased, sh assotsieeruvad ning Patendiameti otsus ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2. Arvestades, et kaubamärgid ei ole identsed ega sarnased, siis ei ole täidetud KaMS § 10 lg 1 p 3, Pariisi konventsiooni artikkel 6*bis* ja TRIPS lepingu artikli 16 lg 3 kohaldamise eeltingimus ning Patendiameti otsus on kooskõlas seadusega.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 ning KaMS § 10 lg 1 punktidest 2 ja 3, Pariisi konventsiooni artiklist 6 *bis* ning TRIPS lepingu artikkel 16 lg-st 3, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni 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 komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni 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 menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

P. Lello

E. Sassian

S. Sulsenberg