

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1145-o**

Tallinnas 30. novembril 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 „NETI AUTO.ee + kuju” (taotlus nr M200601605) registreerimise vastu klassides 16, 35 ja 41.

**Asjaolud ja menetluse käik**

01.07.2008 esitas Elion Ettevõtted AS (keda volikirja alusel esindab patendivolnik Kalev Käosaar) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka „komisjon”) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „NETI AUTO.ee + kuju” (taotlus nr M200601605) registreerimine klassides 16, 35 ja 41 AS Ühinenud Ajakirjad (Rävala pst 6, Tallinn 10143) nimele. Vaidlustusavaldus võeti 07.07.2008 komisjonis menetlusse numbril 1145 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Elion Ettevõtted AS (edaspidi ka „vaidlustaja”) leiab, et kaubamärgi „NETI AUTO.ee + kuju” registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustajale kuulub varasem kaubamärk „NETI”, millel on Eestis õiguskaitse nii registreeritud kaubamärgina (reg nr 35650) kui ka üldtuntud kaubamärgina. Kaubamärk „NETI” on muuhulgas registreeritud vaidlustatud AS Ühinenud Ajakirjad (edaspidi ka „taotleja”) kaubamärgiga samaliigiliste klassi 16, 35 ja 41 kaupade ja teenuste tähistamiseks. Et kaubamärk „NETI” on lisaks ka üldtuntud kaubamärk, leiab vaidlustaja olevat tõendatud järgmiste asjaoludega. NETI loodi 1996. aastal ja tegemist on tasuta otsingumootori ja temaatilise infokataloogiga. Uuringufirma Emor andmetel külastab NETI-t (www.neti.ee) iga päev keskmiselt 226 000 inimest 15-74 aastastest eestimaalastest. Emori statistika näitab, et NETI on olnud ja on kõige külastatavam internetikeskkond Eestis, edestades külastatavuselt selliseid veebilehti nagu Delfi, Postimees jm. Firma Alexa Internet (The Web Information Company) andmetel on NETI Eestis neljandal kohal Google.ee, YouTube ja Rate suhtlusportaali järel. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgid „NETI AUTO.ee + kuju” ja „NETI” on sarnased ja esineb kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus. Kaubamärgid sisaldavad ühist, identset sõna NETI. Kuigi taotleja kaubamärgi koosseisus on lisaks sõnalisele osale ka kujunduslik osa, identifitseerib seda märki tarbija jaoks siiski sõnaline osa. Visuaalset sarnasust suurendab see, et sõna NETI on mõlemates märkides läbivate suurtähtedega. Asjaolu, et kaubamärk „NETI” on olnud pikka aega kasutuses ja üldtuntud, on tõenäoline, et tarbija nähes turusituatsioonis kaubamärki „NETI AUTO.ee + kuju”, seostab seda talle varem tuntud kaubamärgiga „NETI”. On reaalne oht, et tarbija võib pidada märki „NETI AUTO.ee + kuju” vaidlustajale kuuluvaks. Kaubamärk „NETI AUTO.ee + kuju” ei sisalda ka mingit olulist suure eristusvõimega (oluliselt eristavat) elementi. Sõna AUTO ja domeeninime laiend .ee on laialt kasutuses majandus- ja äritegevuses ega aita muuta kaubamärki „NETI AUTO.ee + kuju” oluliselt erinevaks varasemast kaubamärgist „NETI”.

Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „NETI AUTO.ee + kuju” taotleja nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisaks vaidlustaja volikirjale ja riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud väljatrükiid Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaubamärkide „NETI AUTO.ee + kuju” ja „NETI” kohta, väljatrükiid internetist kaubamärgi „NETI” kasutamise kohta ja AS Emor ning Alexa Internet veebilehtede külastatavuse statistika.

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.

23.09.2009 esitas vaidlustaja komisjonile oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jäi kõigi oma varasemate seisukohtade ja esitatud nõude juurde.

20.10.2010 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 „NETI AUTO.ee + kuju” (taotlus nr M200601605), 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 kaubamärgiga „NETI AUTO.ee + kuju” on hõlmatud järgmised kaubad ja teenused:  
Klass 16 – *trükiväljaanded, trükised, trükitooted; ajalehed, ajakirjad, perioodika, kalendrid, brošüürid, käsiraamatud, märkmikud.*

Klass 35 – *kaupade jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele), sh interneti vahendusel.*

Klass 41 – *elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus, elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus.*

Vaidlustaja kaubamärk „NETI” on registreeritud järgmiste kaupade ja teenuste tähistamiseks:  
Klass 9 – *teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, elektri-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signaalsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; heli või kujutise salvestus-, töötlus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; optilised, magnetilised ja muud andmekandjad, heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; arvutite riist- ja tarkvara; arvutite lisa- ja perifeeriaseadmed; tulekustutid; v.a kõik loetletud kaubad, mis on seotud väärtpaberitega.*

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; pintsliid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitevahendid (v.a aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; mängukaardid; trükitiübid; kliseed.

Klass 25 – rõivad, jalatsid, peakatted.

Klass 35 – reklaam (v.a automaatsete andmetöötlussüsteemide reklaam ja marketing), reklaampinna üürimine; ärijuhtimine; kontoriteenused; äriinfo; andmetöötlus arvuti abil; arvutiandmebaasidesse info kogumine ja süstematiseerimine, sh Interneti või muu andmevõrgu abil.

Klass 36 – kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud, v.a tehingud väärtpaberitega; kõik nimetatud teenused ka Interneti või muu andmevõrgu abil.

Klass 38 – side; arvutiside; telekommunikatsiooniteenused; andmete ja/või informatsiooni edastamine arvuti abil; elektroonilised tellimused; elektronpost; interaktiivsed telekommunikatsiooniteenused; veebiühenduse tagamine; teenused andmete ja/või informatsiooni ülekandmiseks, ettevalmistamiseks või kuvamiseks elektrooniliselt salvestatud andmepankadest; elloetletud teenustega seotud infoteenused; uudisteagentuurid.

Klass 39 – transport (veondus); kaupade pakendamine ja ladustamine; reise korraldamine; kõik nimetatud teenused ka Interneti või muu andmevõrgu abil.

Klass 41 – haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus; kõik nimetatud teenused ka Interneti või muu andmevõrgu abil.

Klass 42 – toitlustamine; tähtajaline majutus; meditsiin; hügieen ja iluravi; veterinaarsed ja põllumajanduslikud teenused; juriidilised teenused; teaduslikud ja tööstuslikud uurimused; programmeerimine; arvutiandmebaaside kasutusaja üürimine; arvutitarkvara väljatöötamine, kujundamine, hooldamine ja uuendamine; arvutite riist- ja tarkvara üürimine ning laenus; v.a kõik loetletud teenused, mis on seotud väärtpaberitega.

Komisjon leiab, et taotleja kaupade ja teenuste loetelu sisaldab vaidlustaja kaupade ja teenustega samaliigilisi, seejuures osaliselt identseid kaupu ja teenuseid.

Käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

„NETI”

„NETI AUTO.ee + kuju”

**NETI**



Komisjon nõustub vaidlustajaga, et tegemist on sarnaste kaubamärkidega. Taotleja kaubamärk sisaldab vaidlustaja kaubamärgi ainsat identset sõna NETI. Kuigi taotleja kaubamärgi koosseisus on veel sõnalisi osi ja kaubamärgil on ka kujunduslikke elemente, on komisjoni hinnangul just sõna NETI tarbija jaoks identifitseerivaks elemendiks. Kaubamärgis „NETI AUTO.ee + kuju” ei ole muid suure eristusvõimega elemente. Sõna AUTO ja domeeninime laiend .ee on majandus- ja äritegevuses laialdaselt kasutuses paljude ettevõtjate poolt ning nende sõnade järgi tarbija taotleja kaubamärki ei erista. Taotleja kaubamärgi vasakus ääres olev arvutihiire kujutis seostub arvuti ja internetiga seonduvate või arvuti ja interneti vahendusel pakutavate kaupade ja teenustega, mis on nii taotleja kui vaidlustaja mitmete kaupade ja teenuste ühisjooneks.

Arvestades võrreldavate kaubamärkide ning kaupade ja teenuste sarnasust leiab komisjon, et on tõenäoline taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide äravahetamine, sealhulgas on tõenäoline, et tarbija nähes turusituatsioonis kaubamärki „NETI AUTO.ee + kuju”, seostab seda varasema vaidlustaja kaubamärgiga „NETI”. Tarbija võib pidada märki „NETI AUTO.ee + kuju” vaidlustajale kuuluvaks, käsitledes seda näiteks kaubamärgi „NETI” nõ „tütarmärgina”. Nimetatud äravahetamise või assotsieerumise riski suurendab vaidlustaja kaubamärgi tuntus Eestis, mida komisjon loeb tõendatuks vaidlustusavaldusele lisatud AS Emor ja Alexa Internet statistikaga.

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 „NETI AUTO.ee + kuju” (taotlus nr M200601605) registreerimise kohta klassides 16, 35 ja 41 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