

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 445-o

Tallinnas 31. märtsil 2010. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Kirli Ausmees (eesistuja), Evelyn Hallika ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku **Seagate Technology LLC** (Scotts Valley, California, USA) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse peale registreerida kaubamärk CYGATE (taotlus nr 9900925) CYGATE AB nimele klassides 9, 35, 37, 38 ja 42 loetletud kaupade osas.

Asjaolud ja menetluse käik

Komisjonile laekus 31.01.2001 Seagate Technology LLC (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavaldus kaubamärgi CYGATE registreerimise kohta CYGATE AB (edaspidi taotleja) nimele klassides 9, 35, 37, 38 ja 42 loetletud kaupade osas. Vaidlustusavalduse esitas patendivolnik Jüri Käosaar.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 445 all ja eelmenetlejaks määrati Kirli Ausmees.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri ning riigilõivu maksmist tõendav dokument.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Oma vaidlustusavaldust täiendavas kirjas märgib vaidlustaja, et Cygate AB on taotlenud kaubamärgi CYGATE registreerimist alljärgnevale kaupadele ja teenustele:

- Klass 9: arvuti keskseadmed (protessorid), andmetöötlusseadmed, magnetandmekandjad, optilised andmekandjad, arvutid, arvutite välisseadmed, arvuti mäluseadmed, salvestatud arvutitarkvara, salvestatud arvutiprogrammid, arvutite kettadraivid, arvutite liidesed, sidestid (andmetöötlusseadmed), riiderid (andmetöötlusseadmed), arvutite lintsalvestid, monitorprogrammid (arvutiprogrammid).
- Klass 35: raalistatud failihaldus, info süstematiseerimine arvuti andmebaasides, info kompileerimine arvuti andmebaasides.
- Klass 37: arvutiriistvara paigaldus, hooldus ja parandus.
- Klass 38: info- ja kuvaedastus arvuti abil, sideinfo, side kiudoptiliste võrkude kaudu, telefonside, telekommunikatsiooniseadmete üürimine, rentimine ja laenus.
- Klass 42: arvuti andmebaaside taastamine, arvutite üürimine ja laenus, arvutiriistvaraalased konsultatsioonid, arvutiprogrammide koostamine, arvutitarkvara hooldamine, arvutitarkvara moderniseerimine, arvutitarkvara kujundamine, arvutisüsteemide analüüs.

Samas on olemas varasem Seagate Technology LLC üldtuntud kaubamärk SEAGATE. Vaidlustaja rõhutab, et Seagate Technology LLC asutati 1979 aastal ning ta lõi esimese firmana 5.25-tollise kõvaketta personaalarvuti jaoks. Tänapäeval peetakse selle kõvaketta kasutusele võtmist üheks olulisemaks sündmuseks, mis võimaldas personaalarvuti võidukäiku kogu maailmas. Seagate Technology LLC on oma ligi veerandsaja tegutsemisaasta jooksul tootnud ja arendanud arvutite kõvakettaid ning seonduvaid tooteid. Vaidlustaja sõnul on Seagate

Technology hetkel üks maailma juhtivaid kõvaketaste tootjaid, kes pakub usaldusväärseid salvestamisvõimalusi kõikidele sihtgruppidele alates ettevõtetest kuni lõpptarbijale mõeldud elektroonikani.

Vaidlustaja sõnul on tema edu aluseks kaasaegne kõvakettatoodete arendus. Seagate on 1-, 2,5-, ja 3,5-tolliste erineva konstruktiiviga kõvakettatoodete turuliider. Mitmekülgne valik sisaldab tooteid nii hinnatundlikule personaalarvutite turule, laiatarbe-elektroonikaseadmetele (koduste audio/videoseadmete kuvarid), välismäluseadmetele, sülearvutitele kui ka ettevõtete võrguserveritele.

Magnetsalvestuspead ja mobiilsed meediaseadmed on kaasaegsete mäluseadmete olulised tüübid ning Seagate'i konkurentsivõime nendes valdkondades võimaldab ettevõttel ise firmasiseselt toota suurema osa kasutatavatest komponentidest. Seagate'i salvestuspeade tootmine võimaldab toota lugemis- ja salvestuspäid kõvaketaste ja kassetilugejate tarbeks ning firma on tunnustatud kui maailma suuremahulisem magnethelipeade tootja.

Siinkohal viitab vaidlustaja lisadena esitatud materjalidele: informatiivne väljatrükk firma koduleheküljelt (inglise keeles, tõlge esitatud hiljem) ning artikkel 27.11.1998 Pärnu Päevalehest "Kuidas valida koduarvutit?".

Viidates 27.12.2001 ajakirjas Arvutimaailm ilmunud artiklile väidab vaidlustaja, et firma kuulus 2001. a desktop-PC turule spetsialiseerunud kõvaketaste tootjate seas maailma nelja suurima firma hulka.

Arvutimaailmas 02. oktoobril 2002.a avaldatud artikli "Kõvaketastele lühem garantii" andmetel on salvestusseadmete tootjate Maxtor, Western Digital ja Seagate käes kokku 85% turust.

23.03.2003 Arvutimaailma artiklist selgub, et antud hetkel on Seagate Technology LLC käes maailma lõikes suurim turuosa IDE/ATA sektoris.

Vaidlustaja refereerib Arvutimaailmas 21.02.2004 ilmunud artiklit "Uus rekord Seagate'lt", milles märgitakse, et Seagate Technology LLC on lisaks esimesena 5.25 tollise kõvaketta loomisele ka esimene tootja, kes tõi välja IDE kettad kiirusega 7200 rpm, mis on senini jäänud standardiks. Samuti pakkus Seagate Technology LLC esimesena kõvakettaid, mis võimaldavad andmetihedust 100 GB plaadi (platter) kohta. Seega rõhutab vaidlustaja, et tegemist on firmaga, kes on toonud turule rea revolutsioonilisi tooteid kõvaketaste valdkonnas.

Vaidlustaja toob ära ka nimekirja riikidest, kus tema kaubamärk SEAGATE on registreeritud, lisadena on esitatud ka antud kaubamärgitunnistuste koopiad. Vaidlustaja kaubamärk on registreeritud ka Euroopa Ühenduse märgina.

Eestis on kaubamärgiga SEAGATE tähistatud toodete edasimüüjaks Elko Eesti AS, GNT Eesti AS ja Asbis-Baltik AS, kes tegelevad arvutikomponentide hulgimüügiga ja lõpptarbijani jõuavad kaubamärgiga SEAGATE tähistatud tooted arvutikaupluste kaudu. Lisatud on ka väljavõtted antud äriühingute kodulehekülgedelt.

Elko Eesti AS koduleheküljel oleva info järgi turustatakse kaubamärgiga SEAGATE tähistatud kõvakettaid Eestis alates 1994. aastast.

Vaidlustaja viitab ka IDC (International Data Corporation, tegeleb infotehnoloogia ettevõtete ja turu-uuringuga) andmetele, mille kohaselt jagunes kaubamärgiga SEAGATE tähistatud kõvaketaste turuosa Eestis järgmiselt:

PSG (personal storage)

2002 I kvartal	2002 II kvartal	2002 III kvartal	2002 IV kvartal
17%	20%	26%	33%

ESG (enterprise storage)

2002 I kvartal	2002 II kvartal	2002 III kvartal	2002 IV kvartal
73%	79%	55%	45%

Seejuures rõhutab vaidlustaja, et Eestis kõvakettaid ei toodeta, kõik siin turustatavad kõvakettad on toodetud välismaiste tootjate poolt.

Edasi vaeb vaidlustaja asja õiguslikku poolt.

Kaubamärgiseaduse kuni 30.04.2004 kehtinud redaktsiooni § 8 lg 1 p 4 kohaselt ei registreerita teisele isikule kuuluvaid, kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeval Eesti Vabariigis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 *bis* tähenduses üldtuntud kaubamärke ja kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Pariisi konventsiooni artikli 6 *bis* lg 1 kohaselt liidu liikmesriigid kohustuvad *ex officio*, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. Käesolev säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga.

Vaidlustaja on lisana esitanud ka väljavõtte Pariisi konventsiooni juhendist, milles on artikli 6 *bis* puhul rõhutatud vajadust ära hoida sellise kaubamärgi registreerimist ja kasutamist, mis suure tõenäosusega võib põhjustada äravahetamist teise, selles riigis juba tuntud märgiga (punkt d).

Vaidlustusavalduse juurde on lisatud ka WIPO ühisresolutsioon üldtuntud kaubamärkide kaitset käsitlevate sätete kohta, mille art 2 kohaselt kaubamärgi üldtuntuse kindlaksmääramisel võtavad pädevad asutused arvesse kõiki tegureid, mille põhjal võib järeldada, et kaubamärk on üldtuntud. Eelkõige võtab pädev asutus arvesse esitatud teavet nende tegurite kohta, mille põhjal on võimalik järeldada, kas kaubamärk on üldtuntud või mitte, sealhulgas järgmise teabe põhjal:

- 1) see, millisel määral teatakse või tuntakse kaubamärki vastaval alal üldsuse seas;
- 2) kaubamärgi kasutamise kestus, ulatus ja geograafiline piirkond;
- 3) kaubamärgi edendamise kestus, ulatus ja geograafiline piirkond, sealhulgas kaubamärgiga hõlmatud kauba ja/või teenuste reklaam või teavitamine ja tutvustamine messidel ning näitustel;
- 4) kaubamärgi registreerimise ja/või registreerimise taotluse kestus ja geograafiline piirkond määral, mil see kajastab kaubamärgi kasutamist või tunnustamist;
- 5) andmed kaubamärgi suhtes kehtivate õiguste eduka rakendamise kohta, millisel määral pädevad asutused tunnustasid seda kaubamärki üldtuntud kaubamärgina;
- 6) kaubamärgiga seotud väärtus

Seejuures hõlmab üldsus vastavalt WIPO ühisresolutsioonile muuhulgas järgmist:

- i) kaubamärgiga hõlmatud kauba ja teenuste tegelikud ja/või võimalikud tarbijad;
- ii) kaubamärgiga hõlmatud kauba ja teenuste levitamisse kaasatud isikud;
- iii) selle kaubamärgiga hõlmatud kauba ja teenuste tüübiga tegelevad äriühinnad.

Kaubamärgi SEAGATE üldtuntuse kohta märgib vaidlustaja järgmist:

Antud kaubamärgi all on toodud turule pidevalt uusi tooteid, mille puhul on tehnoloogias astunud märkimisväärne samm edasi. Nagu näha ka vaidlustusavaldusele lisatud näidetest, on

uudiseid alati kajastatud ka eriala(aja)kirjanduses. Kõvaketaste valdkonnaga kokku puutuvad spetsialistid on teadlikud turul toimuvatest uuendustest. Seega tulenevalt ainuüksi asjaolust, et kaubamärgi SEAGATE all on turustatud nii mitmeid kõvaketaste valdkonnas tehnoloogiliselt uudseid tooteid, on kaubamärk SEAGATE vaidlustaja hinnangul arvutispetsialistide ning arvutiseadmete müügiga tegelevate isikute hulgas tuntud.

Samuti on vaidlustaja osade toodete puhul maailma nelja suurima kõvaketaste tootja hulka kuuluv ning osade toodete puhul suurim tootja.

Vaidlustaja märgib, et osad käesolevale vaidlustusavaldusele lisatud materjalid on küll hilisemad kui kaubamärgitaotluse esitamise kuupäev 25.05.1999, ent samas on ilmselge, et üheks maailma suurimaks tootjaks ei ole võimalik saada ühe või paari aastaga. Eeltoodust tulenevalt on võimalik eeldada, et vaidlustaja kaubamärk SEAGATE oli vastava valdkonna spetsialistidele ning vastavas äriühingukonnas üldtuntud juba kaubamärgi CYGATE registreerimistaotluse esitamise kuupäeval.

Järgnevalt analüüsib vaidlustaja taotletavate kaupade samaliigilisust.

Kaubamärk SEAGATE on üldtuntuse omandanud eelkõige seoses ränaluseadmetega alates mitmesugustest kõvaketastest, magnetketastest kuni magnetsalvestuspeade, kirjutamis- ja lugemispeadeni. Toodetakse mäluseadmeid nii hinnatundlikule personaalarvutite turule, laiatarbe-elektronikaseadmetele, välismäluseadmetele, sülearvutitele ning ettevõtete võrguserveritele.

Kaubamärki CYGATE taotletakse osaliselt varasema üldtuntud kaubamärgiga identsetele kaupadele, osaliselt samaliigilistele kaupadele ja teenustele.

Kaubamärki CYGATE taotletakse klassis 9 arvuti keskseadmete (protsessorid), andmetöötlusseadmete, magnetandmekandjate, optiliste andmekandjate, arvutite, arvutite välisseadmete, arvuti ränaluseadmete, salvestatud arvutitarkvara, salvestatud arvutiprogrammide, arvutite kettadraivide, arvutite liideste, sidestite (andmetöötlusseadmed), riiderite (andmetöötlusseadmed), arvutite lintsalvestite, monitorprogrammide (arvutiprogrammid) tähistamiseks.

Klassis 9 taotletavatest kaupadest on magnetandmekandjad, optilised andmekandjad, arvuti mäluseadmed, arvutite kettadraivid, arvuti lintsalvestid varasema kaubamärgi kaupadega identsed kaubad. Ülejäänud kaubad on arvutite komponendid, mida turustatakse mäluseadmetega samade kanalite kaudu ning nad on üksteist täiendavad kaubad.

Eeltoodust tulenevalt tuleb ülejaanud kaubad nagu arvuti keskseadmed (protsessorid), andmetöötlusseadmed, arvutid, arvutite välisseadmed, salvestatud arvutitarkvara, salvestatud arvutiprogrammid, arvutite kettadraivid, arvutite liidesed, sidestid (andmetöötlusseadmed), riiderid (andmetöötlusseadmed), arvutite lintsalvestised, monitorprogrammid (arvutiprogrammid) lugeda varasema kaubamärgi kaupadega samaliigilisteks.

Seega leiab vaidlustaja, et kaubamärgi CYGATE registreerimist klassis 9 taotletakse varasema kaubamärgi kaupadega identsetele ja samaliigilistele kaupadele.

Klassis 37 taotletakse kaubamärki CYGATE sellistele teenustele nagu arvutiriistvara paigaldus, hooldus ja parandus. Arvutiriistvara hõlmab ka kõvakettaid, mistõttu taotletakse kaubamärki CYGATE ka kõvaketaste paigaldus-, hooldus- ja parandusteenuste tähistamiseks. Vaidlustaja sõnul on üsna tavapärane, et tootja pakub ka toote paigalduse, hoolduse ja parandusega seotud teenuseid.

Seega taotletakse kaubamärgi CYGATE registreerimist klassis 37 varasema kaubamärgi SEAGATE kaupadega samaliigilistele teenustele.

Samuti leiab vaidlustaja, et klassides 35, 38 ja 42 taotletavad teenused (nt arvutiriistvara alased konsultatsioonid) tuleb lugeda varasema üldtuntud kaubamärgiga SEAGATE markeeritud kaupadega samaliigiliseks.

Järgmiseks analüüsib vaidlustaja vaadeldavate kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust:

Nii taotletav kaubamärk CYGATE kui ka varasem üldtuntud kaubamärk SEAGATE on sõnamärgid.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgid on oma häälduselt praktiliselt identsed.

Tähed "c" ja "y" on eesti keeles võõrtahed, mida kasutatakse ainult võõrnimede ja võõrkeelsete sõnade kirjutamisel. Viidates Eesti keele sõnaraamatule märgib vaidlustaja, et eesti keeles hääldatakse "c" sõna alguses tavapäraselt sarnaselt võõrsõna või nime algkeele hääldusele (nt city [siti] ingl; circa [tsirka] ld; chargé d'affaires [šaržee dafäär] pr; curry [karri] ingl). Samamoodi tuleb "y" tähe hääldamisel lähtuda võõrnime päritolukeele hääldamisjuhistest.

Taotleja Cygate AB on Rootsi ettevõte, mistõttu võib eeldada, et tegemist on rootsikeelse (tehis)sõnaga.

Eesti keele sõnaraamatu teiskeelsete nimede hääldamise juhise kohaselt hääldatakse rootsi keeles "c" täht "y" ees alati [s]. Täht "y" hääldatakse [ü]. Seega hääldub kaubamärgi CYGATE esimene silp "cy" kui [sü]. Samas leiab vaidlustaja, et Eesti tarbija ei pruugi olla teadlik rootsi keele hääldusreeglitest ning hääldab võõrnimesid pigem inglise keele reeglite järgi.

Eesti keele sõnaraamatu teiskeelsete nimede hääldamise juhise kohaselt hääldatakse inglise keeles "c" täht "y" ees alati [s]. Seejuures täht "y" hääldatakse kinnises silbis harilikult [i]. Seega hääldub kaubamärgi CYGATE esimene silp "cy" [si].

Kaubamärgi SEAGATE omanik Seagate Technology LLC on USA ettevõte, mistõttu võib eeldada, et tegemist on inglisekeelse tehissõnaga. Üldreegli kohaselt hääldub inglise keeles täht "s" [s] ning Eesti keele sõnaraamatu juhise kohaselt hääldub "ea" [ii]. Seega hääldub kaubamärgi SEAGATE esimene silp kui [sii].

Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et taotletava kaubamärgi CYGATE hääldus on varasema üldtuntud kaubamärgi SEAGATE hääldusega identne (või rootsi keele reeglite järgi hääldamisel äravahetamiseni sarnane).

Samuti on taotletava kaubamärgi CYGATE lõpusilp GATE nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt identne varasema kaubamärgi SEAGATE lõpusilbiga GATE. Sõna 'gate' tähendab inglise keeles 'värav, sisse- või väljapääs'.

Seega on kaubamärgid SEAGATE ja CYGATE tulenevalt häälduse identsusest (äravahetamiseni sarnasusest) ning lõpusosa foneetilisest, semantilisest ja visuaalsest identsusest tervikuna äravahetamiseni sarnased.

Eeltoodust tulenevalt ja tuginedes kaubamärgiseaduse § 41 lg 3 palub vaidlustusavalduse esitaja **tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi CYGATE registreerimise kohta Cygate AB nimele klassides 9, 35, 37, 38 ja 42 täies ulatuses ja kohustada Patendiametit uue otsuse tegemisel arvestada apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid.**

Lisadena on vaidlustusavalduse juurde esitatud järgmised materjalid:

1. Patendiameti kaubamärkide andmebaasi kaubamärgi CYGATE väljavõte
2. Seagate Technology LCC kodulehekülje väljatrükk "Company Fact Sheet"
3. Pärnu Päevaleht 27.11.1998 "Kuidas valida koduarvutit?"
4. Arvutimaailm 27.12.2001 "Western Digital pakub oma tarbijaskonnale suurt tootevalikut"
5. Arvutimaailm 02.10.2002 "Kõvaketastele lühem garantii"
6. Arvutimaailm 23.03.2004 "Arvutimaailm testib kõvakettaid"
7. Arvutimaailm 21.02.2004 "Uus rekord Seagate'ilt"
8. Seagate Technology LCC kodulehekülje väljatrükk "Company Milestones"
- 9.-73. Erinevate riikide ja Euroopa Ühenduse kaubamärgitunnistuste koopiad kaubamärgi SEAGATE registreerimise kohta.
74. Väljatrükk Elko Eesti koduleheküljelt
75. Väljatrükk GNT Eesti koduleheküljelt
76. Väljatrükk Asbis-Baltik AS koduleheküljelt
77. Tööstusomandi kaitse Pariisi Konventsiooni rakendamise juhend

78. WIPO ühisresolutsioon üldtuntud kaubamärkide kaitset käsitlevate sätete kohta
79.-81. Väljavõtted Eesti keele sõnaraamatust ÕS 1999
82. Väljavõte Eesti-inglise sõnaraamatust

10.01.2005 edastas apellatsioonikomisjon vaidlustusavalduse täpsema sisu ja tõendid taotlejale, kelle esindajaks on Urmas Kernu OÜ-st AAA Patendibüroo ning palus oma seisukohad antud asjas esitada hiljemalt 12.04.2005.

09.03.2005 esitas vaidlustaja vaidlustusavalduse lisades esitatud Seagate Technology LLC kodulehe väljatrükkide eestikeelsed tõlked.

12.04.2005 esitas taotleja vastuse vaidlustaja seisukohtadele.

Taotleja vaidleb Seagate Technology LLC vaidlustusavaldusele vastu.

Kõigepealt juhib kaebaja tähelepanu asjaolule, et komisjoni töökeel on eesti keel ning dokumendid, mis ei ole eesti keeles, tuleb esitada koos eestikeelsete tõlgetega. Vaidlustaja on esitanud mitmeid dokumente, millele ei ole lisatud eestikeelseid tõlkeid ning seega ei ole taotlejal võimalik esitada ka oma täielikku seisukohta vaidlustaja seisukohtade ning tema poolt esitatud dokumentide kohta.

Taotleja leiab, et võõrkeelsed dokumendid tuleb esitada koos tõlgetega või eemaldada need vaidlustusavalduse materjalide hulgast.

Lisaks juhib taotleja komisjoni tähelepanu asjaoludele, et vaidlustusavalduses puuduvad põhjalikud tõendid kaubamärgi SEAGATE üldtuntuse kohta Eestis enne 25.05.1999 (so CYGATE taotluse esitamise kuupäeva).

Taotleja leiab, et kaubamärgid SEAGATE ja CYGATE ei ole sarnased nende erinevate aligusade tõttu.

Lõpuks märgib taotleja, et ammendava vastuse saab ta esitada pärast vaidlustusavalduses esinevate oluliste puuduste kõrvaldamist.

Komisjon edastas taotleja seisukohad vaidlustajale. 02.11.2005 esitas vaidlustaja võõrkeelsete materjalide tõlked ning ühtlasi palus komisjonil võtta asja materjalide juurde ka IDC (International Data Corporation) poolt edastatud andmed kaubamärgiga SEAGATE tähistatud toodete turuosa kohta Eestis aastatel 2000-2002.

IDC on maailma juhtivaid infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonitööstuse turu jälgimise teenuste ja nõustamisteenuste osutaja. Kuivõrd IDC ei ole kogunud andmeid aasta 1999 kohta, on esitatud andmed aastate 2000-2002 kohta. Aastal 2000 oli kaubamärgiga SEAGATE tähistatud toodete turuosa 70%. Vaidlustaja sõnul on ilmne, et nii suurt turuosa ei ole võimalik saavutada mõne kuuga, mistõttu tõendab esitatud dokument kaudselt ka seda, et kaubamärgi SEAGATE turuosa pidi olema suur ka CYGATE kaubamärgitaotluse esitamise kuupäeval 25.05.1999.

Vaidlustaja esitab ka eestikeelsed tõlked varem esitatud erinevate riikide kaubamärgitunnistuste koopiatest. Osade varem esitatud kaubamärgitunnistuste koopiate tõlkeid vaidlustaja esitanud pole.

Apellatsioonikomisjon edastas tõlked ning lisamaterjalid taotlejale ning palus viimasel esitada oma seisukoht.

29.08.2005 esitas taotleja oma seisukoha, milles vaidleb vaidlustusavaldusele vastu alljärgnevatel põhjustel:

Vaidlustusavaldus on esitatud kuni 30.04.2005 kehtinud kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 4 alusel, mille kohaselt ei registreerita teisele isikule kuuluvaid, kaubamärgi registreerimistaotluse saabumise kuupäeval Eesti Vabariigis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 bis tähenduses üldtuntud kaubamärke ja kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Taotleja rõhutab, et nimetatud seadusesättest tuleneb keeld registreerida üldtuntud kaubamärke, ning sellest seadusesättest ei tulene keeldu registreerida üldtuntud kaubamärgiga äravahetamiseni sarnaseid kaubamärke.

Lisaks eeltoodule on taotleja seisukohal, et vaadeldavad kaubamärgid ei ole sarnased.

Kaubamärk CYGATE koosneb 6 tähest ning kaubamärk SEAGATE 7 tähest. Märkide kokkulangevad osad asuvad sõnade lõpuosas -GATE, mis on taotleja arvates märgi vähem meeldejääv osa, kuna tarbija tähelepanu koondub esmajoones märgi algusosale.

Lisaks on sõna GATE taotleja sõnul arvutite puhul ka laialdaselt kasutatav. Patendiameti andmebaasis teostatud otsing -GATE lõpuliste kaubamärkide kohta klassis 9 andis 17 vastet. Sõna GATE eristusvõime puudumisest annab tunnistust ka rahvusvaheline kaubamärgiregistreeing nr 746076 T Gate + kuju, mille koosseisus sõna GATE on määratud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks.

Taotleja on lisanud ka väljavõtte Arvutikasutaja sõnastikust sõna GATE tähenduste kohta arvutitega seoses (tõlkes: ventiil, loogikalülitus).

Taotleja on arvamusel, et vaadeldavate märkide algusosad on visuaalselt taiesti erinevad: CY versus SEA.

Semantiliselt on CYGATE tähenduseta tehissõna, SEAGATE võib tavatarbija tõlkida aga kui MEREVÄRAV.

Taotleja leiab, et kaubamärgi CYGATE hääldamiseks on mitmeid viise ning vaidlustusavalduse esitaja poolt pakutu ei pruugi olla see ainuõige, sest on vähetõenäoline, et tavatarbija teostaks sellise analüüsi leidmaks sõnale CYGATE õiget hääldust. Seega leiab taotleja, et vaidlustaja väljapakutud hääldusvariant "sigate" on pigem üks vähemtõenäolisemaid.

Taotleja on seisukohal, et pigem hääldatakse taotleja kaubamärki "sü-gate" või "sai-gate" viimasel juhul ingliskeelse sõna "cyber-" eeskujul.

Asjaolust, et kaubamärke CYGATE ning SEAGATE ei saa pidada äravahetamiseni sarnasteks annab taotleja sõnul kaudselt tunnistust ka tõsiasi, et Patendiamet on nõustunud registreerima klassis 9 vaidlustaja nimele kaubamärgi SEAGATE + kuju (reg nr 39195). Vaidlustaja väiteid arvestades oleks aga pidanud varasemat kaubamärki CYGATE silmas pidades Patendiamet selle kaubamärgi registreerimiseks luba küsima Cygate AB-lt, mida aga ei ole toimunud.

Taotleja tuletab meelde, et kaubamärki SEAGATE kasutatakse eelkõige seoses mäluseadmetega, mida kinnitab ka kaubamärgiregistreeingu nr 39195 kaupade loetelu. Ei saa nõustuda, et kõik arvutitega seotud kaubad ning teenused oleksid automaatselt samaliigilised kaubaga "mäluseadmed" ning kaubamärgi CYGATE kasutamine sellistel kaupadel ning teenustel võiks olla aluseks märkide äravahetamisele.

Lähtudes eeltoodust leiab taotleja, et kaubamärgi CYGATE registreerimisel puudub vastuolu kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p-ga 4 ning palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Lisadena on taotleja esitanud

- väljavõtte Patendiameti elektroonilisest andmebaasist sõna -GATE- sisaldumise kohta kaubamärkides
- väljavõtte Patendiameti elektroonilisest andmebaasist: kaubamärk T Gate

- väljavõtte Patendiameti elektroonilisest andmebaasist: kaubamärk SEAGATE
- väljavõtte Arvutikasutaja sõnastikust – sõna *gate* tähendus
- väljavõtte Inglise-eesti sõnaraamatust – sõna *cyber* häälduse kohta

15.09.2005 edastas komisjon taotleja seisukohad vaidlustajale. Lõplikud seisukohad palus komisjon vaidlustajal esitada 02.03.2009.

Vaidlustaja jääb lõplikes seisukohtades varem esitatu juurde ning soovib lõplikes seisukohtades välja tuua järgmist:

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi CYGATE registreerimine on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 4, mille kohaselt ei registreerita teisele isikule kuuluvaid, kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeval Eesti Vabariigis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 *bis* tähenduses üldtuntud kaubamärke ja kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Vaidlustaja seletab veelkord täpsemalt lahti Pariisi konventsiooni artikli 6 bis mõtte.

Vaidlustaja rõhutab, et kaubamärk SEAGATE on kogu maailmas, sh ka Eestis talle kuuluv üldtuntud ja mainekas kaubamärk. Selle kinnituseks on vaidlustaja esitanud komisjonile mitmeid tõendeid, mille põhjal võib kokkuvõtvalt öelda, et vaidlustaja on üks maailma juhtivaid tootjaid, kelle üldtuntud kaubamärgiga SEAGATE tähistatud tooteid turustatakse alates 1994. aastast ka Eestis.

Veelkord viitab vaidlustaja rohketele kaubamärgitunnistuste koopiatele, mis annavad tunnistust selle kohta, et kaubamärk SEAGATE on registreeritud väga paljudes riikides üle kogu maailma.

Mis puudutab vaadeldavate märkide sarnasust, siis leiab vaidlustaja endiselt, et tegemist on äravahetamiseni sarnaste kaubamärkidega.

Vaidlustaja esitab veelkord võrreldavate kaubamärkide foneetilise analüüsi ning leiab endiselt, et võrreldavad kaubamärgid on tulenevalt häälduse identsusest/äravahetamiseni sarnasusest ning lõpuosa foneetilisest, semantilisest ja visuaalsest identsusest tervikuna äravahetamiseni sarnased.

Vaidlustaja rõhutab, et kaubamärgi CYGATE taotletakse osaliselt varasema üldtuntud kaubamärgiga identsetele, osaliselt samaliigilistele kaupadele ja teenustele.

Tulenevalt eeltoodust palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi CYGATE registreerimise kohta Cygate AB nimele klassides 9, 35, 37, 38 ja 42 täies ulatuses ja kohustada Patendiametit uue otsuse tegemisel arvestama apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid.

Taotleja esitas 03.04.2009 oma lõplikud seisukohad, milles jääb oma varasemate sisuliste seisukohtade juurde ning leiab, et esitatud vaidlustusavaldus ei ole põhjendatud.

Komisjon alustas kirjalikku lõppmenetlust antud asjas 12.02.2010.

Komisjoni seisukohad ja otsus

01.05.2004. a. jõustus uus kaubamärgiseaduse redaktsioon (edaspidi uus KaMS), mille § 72 lg 5 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist.

Seega tuleb antud asjas hinnata, kas kaubamärgile CYGATE õiguskaitsese andmine on vastuolus kuni 30.04.2004 kehtinud KaMS-ga.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi CYGATE registreerimine Cygate AB nimele klassides 9, 35, 37, 38 ja 42 on vastuolus KaMS kuni 30.04.2004 kehtinud redaktsiooni § 8 lg 1 p-ga 4, mille kohaselt ei registreerita teisele isikule kuuluvaid, kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeval Eesti Vabariigis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 *bis* tähenduses üldtuntud kaubamärke ja kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Pariisi konventsiooni artikli 6 *bis* lg 1 kohaselt liidu liikmesriigid kohustuvad *ex officio*, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist.

Antud juhul on komisjon seisukohal, et kaubamärgi CYGATE näol ei ole tegemist vaidlustaja märgi SEAGATE taasesituse, jäljendi või tõlkega. Antud tähised on tervikuna piisavalt erinevad, et eristada ühe tootja kaupu ja teenuseid teise tootja omadest.

Komisjon on seisukohal, et kaubamärgid CYGATE ja SEAGATE erinevad teineteisest nii foneetiliselt, visuaalselt kui ka semantiliselt.

Mis puudutab tähise CYGATE hääldust, siis on võimalusi mitmeid: eesti keele oma hääldusreeglitest lähtudes hääldatakse sõna CYGATE ilmselt kas 'tsigate' või 'tsügate'. Ent kuna kõige levinum võõrkeel Eesti elanikkonna hulgas on inglise keel, siis on loogiline eeldada, et paljud hääldavad antud võõrkeelset sõna inglise keele hääldusreeglitest lähtuvalt 'saigeit'.

Vaidlustaja viitab Eesti keele sõnaraamatu teiskeelsete sõnade hääldusjuhisele, mille kohaselt hääldatakse inglise keeles "c" täht "y" ees alati [s]. Seejuures täht "y" hääldatakse kinnises silbis harilikult [i]. Seega leiab vaidlustaja, et kaubamärgi CYGATE esimene silp "cy" hääldub kui [si] ning on praktiliselt identne tähise SEAGATE esimese silbiga [sii].

Siinkohal märgib komisjon, et lahtise silbi alguses on üks konsonant ja sellele järgneb vokaal. Kinnine silp aga lõpeb konsonandiga. Täht Y tähistab inglise keeles sõna keskel vokaali (nt sõnades *happy* v *yanide*) ning seega on sõna CYGATE esimene silp lahtine silp. See omakorda tähendab, et lahtises silbis hääldub Y enamasti kui [ai] nagu nt nimes *Byron* v sõnas *hyde*. Seega on inglise keele reeglitest lähtuvalt vaadeldavate kaubamärkide esimeste silpide hääldus vastavalt [sai] ja [sii] (CYGATE ja SEAGATE).

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi CYGATE lõpusilp GATE on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt identne varasema kaubamärgi SEAGATE lõpusilbiga.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et vaadeldavate kaubamärkide lõpuosa on identne. Ent teadaolevalt juhul, kui kahe märgi alghaosad on sarnased, on segaduse tekkimise võimalus suurem, kui siis, kui sarnasused esinevad märkide lõpuosas. Liiatigi on tähise CYGATE alghaosas tähed C ja Y, mis jäävad võõrtähtedena Eesti tarbijale selgemini ja paremini meelde kui tugeva karakteri ja eristusvõimega tähed.

Nagu väidab ka taotleja, on sõna GATE arvutite ja infotehnoloogiavaldkonna puhul laialdaselt kasutatav (Arvutikasutaja sõnaraamatu andmetel on selle tähenduseks 'ventiil, loogikalülitus'). Seda tõendab ka Patendiameti andmebaasis teostatud otsing -GATE lõpuliste kaubamärkide kohta klassis 9. Seega leiab komisjon, et kaubamärkide element -GATE on infotehnoloogiavaldkonnas suhteliselt nõrga eristusvõimega ja suurem rõhk on märkide alghaosadel.

Komisjon nõustub taotlejaga, et semantiliselt on CYGATE tähenduseta tehissõna, SEAGATE võib tavatarbija tõlkida aga kui MEREVÄRAV.

Vaidlustaja on esitanud menetluse käigus tõendeid ja argumente, millele toetudes väidab, et tema kaubamärk SEAGATE on Eestis üldtuntud. Kuna need asjaolud käesolevas vaidluses lahendit ei mõjuta, siis ei hinda komisjon neid argumente sisuliselt.

Samal põhjusel ei kommenteeri komisjon vaatlusaluste kaubamärkidega tähistatud kaupade ja teenuste sama- või eriliigilisust.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes TÕAS §-st 61, kuni 30.04.2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 punktist 4 ning uue KaMS § 41 lõikest 3, komisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

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 komisjoni 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 komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

K. Ausmees

T. Kalmet

E. Hallika