

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 827-o

Tallinnas, 30. mail 2008.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus: Priit Lello (eesistuja), Edith Sassian ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses Eesti äriühingu Norby Telecom AS (registrikood 10707930, Pärnu mnt 102c, 11312 Tallinn), keda esindab patendivolnik Urmas Kauler, vaidlustusavalduse kaubamärgi „netroo“ (taotluse nr M200301583) klassis 37 juriidilise isiku Netroo OÜ (registrikood 10878011, Pärnu mnt 142, keda esindab patendivolnik Raivo Koitel) nimele registreerimise otsuse tühistamiseks.

Vaidlustusavaldus registreeriti apellatsioonikomisjonis 04. oktoobril 2004. a numbri all 827 ja anti eelmenetlemiseks Priit Lellole.

I Asjaolud ja menetluse käik

1. 13. oktoobril 2003 esitas Netroo OÜ Patendiametile avalduse sõnamärgi „netroo“ registreerimiseks taotleja nimele klassis nr 37 nimetatud teenuste suhtes.
2. 29. juunil 2004 võttis Patendiamet vastu otsuse nr 7/M200301583 kaubamärgi „netroo“ registreerimise kohta Netroo OÜ nimele.

Kaubamärk on registreeritud järgmiste teenuste suhtes:

Klass 37: arvutivõrgu kaabeldus-montaažitööd.

3. 4. oktoobril 2004 esitas AS Microlink Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi nimetatud *apellatsioonikomisjon*) vaidlustusavalduse Patendiameti 29. juuni 2004. a otsuse nr 7/M200301583 kohta, so kaubamärgi „netroo“ registreerimisotsuse tühistamiseks. Norby Telecom AS teatas 12. jaanuaril 2007 apellatsioonikomisjonile, et AS Microlink ja Norby Telecom AS vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on kaubamärk „METROO + kuju“ võõrandatud Norby Telecom ASile. Viimane on 4. oktoobril 2007 kantud kaubamärgiomanikuna ka Patendiameti peetavasse kaubamärgiregistrisse. Seoses kaubamärgi võõrandamisega on Norby Telecom AS palunud lugeda ennast vaidlustusavalduse esitajaks kaubamärgi „netroo“ registreerimise vaidlustamisasjas. Taotleja on teadlik kaubamärgi „METROO + kuju“ registreerimisest Norby Telecom ASi nimele ning kaubamärgi uue omaniku soovist lugeda teda vaidlustusavalduse esitajaks. Vastuväidet sellele esitatud ei ole, millest tulenevalt apellatsioonikomisjon loeb käesolevas asjas vaidlustajaks Norby Telecom ASi.

Vaidlustaja põhiseisukohad

4. Vaidlustusavalduse järgi on Norby Telecom AS Eestis 26. märtsil 2001 registreerimiseks esitatud kaubamärgi „METROO + kuju“ (nr M200100545) omanikuks. Kaubamärk on registreeritud klassides 38 ning 42 nimetatud teenuste suhtes. Muuhulgas sisaldab nimetatud kaubamärgitaotlus teenuse „andmeside loomiseks tehtavad kaabeldus-montaažitööd“. AS Microlink kasutab kaubamärke „METROO“ ja „METROO + kuju“ juba 2001. aastast

andmesideteenuste ja sellega kaasnevate teenuste, sh andmeside loomiseks tehtavate kaabeldus-montaažitööde osas. Vaidlustaja sõnul intensiivse ning eduka kasutamise tõttu võib tõdeda, et vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk „METROO“ on saavutanud Eestis üldtuntuse hiljemalt 13. oktoobri 2003 kuupäevaks andmesideteenuste ning sellega seotud teenuste (muuhulgas näiteks andmeside loomiseks tehtavad kaabeldus-montaažitööd) osas.

5. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „netroo“ äriühingu Netroo OÜ nimele on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) normidega. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

6. Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi „netroo“ registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 10. Esmalt leiab vaidlustaja, et kaubamärk „netroo“ on sarnane tema üldtuntud kaubamärgiga „METROO“; teisalt on vaidlustatud kaubamärk sarnane registreerimiseks esitatud kaubamärgiga „METROO + kuju“.

7. Sõnalised tähised „METROO“ ning „netroo“ erinevad üksteisest vaid ühe tähe võrra, vaadeldavate kaubamärkide sarnasused ilmnevad alljärgnevas.

8. Visuaalselt võib küll rääkida märkide erinevast kirjastiilist (suurtähed vs väiketähed) ning sõnade algusosade (esitäh) erinevusest, kuid sellele vastanduvad oluliselt suuremad visuaalsed sarnasused identsete sõnade pikkuse ning visuaalselt silmatorkava „oo“ sõnalõpu näol.

9. Sõnamärgi „METROO“ õiguskaitsele tugineb vaidlustusavalduse esitaja vastava kaubamärgi üldtuntuse alusel. Sellisel juhul vaadeldavate märkide visuaalne eristamine võrdleval alusel „suurtähed“ vs „väiketähed“ ei oma enam olulist tähtsust, kuna vaidlustaja kasutab oma METROO-kaubamärki nii läbivates suurtähtedes, suure algustähega, kui ka läbivates väiketähtedes (näiteks domeeninii metroo.net). Domeeninime juures on eriti oluline, et vastava domeeninime esimese taseme domeen „net“ kordab kaubamärgi „netroo“ algusosa, mis suurendab oluliselt tarbija poolse kaubamärkide äravahetamise, sh assotsieerumise tõenäosust. Foneetilisel on vaadeldavate märkide sarnasused kõige suuremad. Identid on sõnade pikkused ja silpide arv. Identne on märkide lõpuosa, kus foneetilised sarnasuse seisukohast esineb identne oluline pikk „oo“ häälik. Ainus erinevus esineb sõnade algusosas, kus vastanduvad tähed „M“ ning „N“, samas mõlemad need konsonantidest häälikud on helilised ja nasaalid (ninahäälikud) ning kõnealuste märkide koosseisus on neile iseloomulik suur foneetiline sarnasus.

10. Semantilisel on sõna „metroo“ tähendusega, sõnal „netroo“ aga tähendus puudub. Samas vaadeldes teenuseid, mille tähistamiseks kaubamärke „METROO“ ja „netroo“ kasutatakse – tegemist on antud juhul andmeside- ning arvutivõrgu kaabeldus-montaažitöödega, siis selliste teenuste osas vihjavad mõlemad sõnad ühtemoodi seosele andmeside- ning arvutivõrguga. Nimelt tähendab ka metroo teatavat võrgustikku. Kaubamärgi „netroo“ algusosa „net“ (tõlkes „võrk“), aga viitab samuti teatavale võrgustikule. Seoses arvutitega ning ka andmesideteenustega ongi tegemist ühesuguse vihjega arvuti- ja andmesidevõrgule (arvutivõrku võib pidada üheks sidevõrgu alaliigiks) ning seetõttu mõlemat märki iseloomustab sarnane semantiline tähendus.

11. Võrreldes kaubamärke „METROO + kuju“ ja „netroo“, ilmnevad samad sarnasused ning erisused nagu ka eelnevalt käsitletud. Lisandunud on üksnes kujundelement tähisele „METROO“. Nimetatud kujutiselement kujutab endast metroo kaardina kujundatud tähte „M“, mis annab samuti semantilise vihje just metroole nagu ka märgi sõnaline osa.

12. Nimetatud kujundelement omab tähtsust üksnes märkide visuaalsel vaatlusel ning ka sellisel juhul ei kanna ta endas niivõrd olulist informatsiooni, mis välistaks märkide „METROO + kuju“ ning „netroo“ sarnasuse. Kaubamärki „METROO“ kasutatakse andmesideteenuste tähistamiseks nagu ka sellega kaasnevate ja seonduvate teenuste, näiteks

andmesidevõrgu (sh arvutivõrgu) kaabeldus-montaažitööde tähistamiseks. On ilmne, et andmesidevõrgu loomiseks on vajalikud vastavad kaabeldus-montaažitööd.

13. Eelkõige märkide suurest sarnasusest tulenevalt, kuid ka märkide sarnase „idee“ tõttu (vihje teatavale võrgustikule), samuti aga ka kõnealuste teenuste identsuse tõttu on kaubamärkide äravahetamise, sh assotsieerumise tõenäosus suur, millest annavad ka tunnistust tarbijate vastavad tähelepanekud ning järelepärimised vaidlustusavalduse esitajale kõnealuste kaubamärkide omavaheliste seoste kohta.

14. Vaidlustaja leiab, et ta on varasema kaubamärgi „METROO + kuju“ kaubamärgi omanikuks KaMS § 11 lg 1 p 3 mõistes. Vaidlustaja esitas kaubamärgi „METROO + kuju“ registreerimistaotluse nr M200100545 26. märtsil 2001. Kaubamärgi „netroo“ registreerimistaotluse nr M200301583 esitamise kuupäevaks on 13. oktoober 2003. Vaidlustaja kaubamärk ei ole veel registreeritud, seega oleks olnud vajalik peatada kaubamärgi „netroo“ registreerimistaotluse M200301583 ekspertiis kuni on selgunud kaubamärgi „METROO + kuju“ registreerimistaotluse nr M200100545 registreerimine.

15. Õigusliku aluse ning vastava juhise annab Patendiametile selleks KaMS § 43 lg 1, mille kohaselt kui kaubamärgi ekspertiis sõltub varasema kaubamärgi kohta tehtavast otsusest, peatab Patendiamet hilisema kaubamärgi registreerimise menetluse kuni varasema kaubamärgi kohta lõpliku otsuse jõustumiseni, teavitades sellest taotlejat.

16. Vaidlustaja on seisukohal, et kombineeritud kaubamärk „METROO + kuju“ nagu sõnaline kaubamärk „METROO“ on omandanud Eestis üldtuntuse 13. oktoobriks 2003, so „netroo“ kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäevaks.

17. Vaidlustaja hinnangul annavad kaubamärkide „METROO“ ja „METROO + kuju“ üldtuntusest tunnistust kokkuvõtvalt järgmised asjaolud:

- Kaubamärke „METROO“ ja „METROO + kuju“ kasutatakse 22. märtsist 2001, mida kinnitab koopia kutsest nimetatud kuupäeval toimunud METROO-andmesidevõrgu presentatsioonile. Kaubamärgi „METROO“ kasutamise algusaega kinnitab ka väljatrükk vaidlustaja koduleheküljelt www.metroo.net, kust nähtub ka informatsioon kõnealuse andmesidevõrgu leviku ulatusest, mida kinnitab ka lisatud koopia reklaamist „METROO ON KÕIGE KIIREM INTERNET“.
- Kaubamärgi kajastamisest annavad kokkuvõtvalt tunnistust Eesti ajakirjandusväljaannetes ajavahemikul 2001-2003 ilmunud uudised.

18. Kaubamärgi „METROO“ ulatuslikust kasutamisest ning tema tuntusest annab tunnistust ka Interneti otsingumootoris NETI tehtud päringule „metroo microlink“ antud 193 vastet.

19. Kaubamärgi „METROO“ ulatusliku reklaamikampaania aluseks on AS BALTIC FCB poolt koostatud kommunikatsioonistrateega „Metroo kampaania“. 2001. aasta augustis viidi Ariko Marketingi poolt läbi uuring kaubamärgi „METROO“ tuntuse kohta vastava teenuse sihtrühmas, mille tulemuste kohaselt oli 46% küsitletutest teadlikud METROO-kaubamärgiga tähistatud teenusest. Siinjuures on oluline, et selline tuntuse aste on saavutatud üksnes kaubamärgi neljakuulise kasutusperioodi tulemina. On ilmne, et aastast 2003 on kaubamärgi „METROO“ tuntus oluliselt suurem.

20. Samuti on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgi „netroo“ registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 punktiga 10, mille kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt. AS Microlink alustas kaubamärgi „METROO“ kasutamist 2001. aastal, mil esitati ka vastav kaubamärgitaotlus nr M200100545 kaubamärgi „METROO + kuju“ registreerimiseks. Nagu nähtub Ariko Marketingi poolt läbiviidud kaubamärgi „METROO“ tuntuse uuringust teadis 2001. aasta augustiks juba 46% vastavate teenustega tegelevasse äriktorisse kuuluvatest isikutest.

21. Äriühing, kes esitas käesolevaga vaidlustatud kaubamärgi netroo registreerimistaotluse, on asutatud 19. juulil 2002, so pärast seda, kui:

- a) AS Microlink oli esitanud kaubamärgi „METROO + kuju“ registreerimistaotluse Patendiametile;
- b) AS Microlink kaubamärk oli olnud kasutusel Eestis juba enam kui aasta ning selleks ajaks omandanud märkimisväärse tuntuse.

22. Oluline on märkida ka, et algselt kasutas kaubamärgi netroo registreerimist taotlenud isik ärinime OÜ VVQ. Vastav nimemuudatus (uus ärinimi OÜ Netroo) registreeriti Tallinna Linnakohtu registriosakonnas alles 12. novembril 2003. Eeltoodut tõendab lisatud Krediidinfo faktiraport (3. 10. 2004).

23. Vaidlustaja hinnangul ülaltoodu näitab, et OÜ Netroo oli kaubamärgitaotluse nr M200301583 esitamisel teadlik AS Microlink kaubamärgi „METROO“ ning „METROO + kuju“ olemasolust ning kaubamärk „netroo“ on kasutusele võetud kasutamaks ära AS Microlink METROO-kaubamärgi tuntuust ning eristusvõimet.

24. OÜ Netroo pahauskset käitumist kaubamärgi netroo kasutama hakkamisel annab tunnistust ka koduleheküljel www.netroo.ee, mis on üles ehitatud metroo kujul (näiteks koduleheküljel sisalduv liikumisjuhised mainib „peatuste nuppe“).

25. Vaidlustusavalduse kohaselt ka taotleja kombineeritud kaubamärk „Netroo + kuju“ matkib ilmselgelt AS Microlink kaubamärgi „METROO + kuju“ kujundust. Nimelt on ka kaubamärgi „Netroo + kuju“ kujunduses kasutatud metroo kaardina stiliseeritud N tähte. Vaidlustaja kombineeritud kaubamärgil on aga kujutatud metroo kaardina stiliseeritud M tähte. Nimetatud kujundusega kaubamärgi registreerimiseks on esitanud OÜ Netroo 30. aprillil 2004 ka kaubamärgi registreerimistaotluse nr M200400787.

26. OÜ Netroo teadlikkusest vaidlustusavalduse kaubamärgi „METROO + kuju“ registreerimistaotlusest annab kaudselt tunnistust ka asjaolu, et kaubamärgi „netroo“ registreerimistaotluse teenuste loetelu on sõnastatud praktiliselt identsena AS Microlink kaubamärgi registreerimistaotluse omaga („andmeside loomiseks tehtavad kaabeldus-montaažitööd“ vs „arvutivõrgu kaabeldus-montaažitööd“). AS Microlink on korduvalt pöördunud OÜ Netroo poole ning tähelepanu juhtinud kõnealuste kaubamärkide suurele sarnasusele ning www.netroo.ee Interneti kodulehekülje METROO-brändi matkivale ülesehitusele. Seetõttu on kaubamärgi „netroo“ registreerimine OÜ Netroo nimele vastuolus KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p 2. Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsuse kaubamärgi „netroo“ registreerimise kohta.

Taotleja põhiseisukohad

27. 6. jaanuaril 2005 esitatud vastuses leiab kaubamärgitaotleja OÜ Netroo (keda esindab patendivolnik Raivo Koitel), et kaubamärgi „netroo“ registreerimine on kooskõlas KaMS-iga.

28. Taotleja selgitab, et sõna „metroo“ on eesti keeles üldtuntud, kuid mitte AS Microlink poolt loodud tähenduses, vaid kui allmaaraudtee. Muid vasteid sõnale „metroo“ ÕS ja Võõrsõnade leksikon ei anna. Ka vene keeles on sõna „metroo“ vaste antud üheselt – allmaaraudtee. Sama on inglisekeelse sõna „metro“ tõlge eesti keelde. Seega tekib tarbijal, olenemata kasutatavast valdkonnast tähise „metroo“ nägemisel automaatne assotsiatsioon allmaaraudteega.

29. Kaubamärgi „METROO + kuju“ taotleja AS Microlink rõhutab oma kaubamärgi kasutamisel ka otseselt selle seotust metroo kui raudteega. Selle kohta annavad kinnitust märgi koosseisus olev kujundatud „M“ täht (täendus ka kui metroo peatus), mida võib vaadelda kui osa (metroo)rongi kaardist e raudtee ühte lõiku koos peatuste tähistega. Ka Metroo-koduleheküljel Internetis on otseselt viidatud allmaaraudteele – seda tõendavad nt lause „Astu

rongile juba täna ja lähimate aastate jooksul ei valmista andmesideteenused sulle enam peavalu“, samuti ka nn metrookaardi ja seal vastavate tähiste kasutamine (nt metroojaamad, raudtee jne), samuti annab otsesest viitest rongile ka tunnistust kutse METROO-andmesidevõrgu presentatsioonile 22. märtsil 2001 (kutse on kujundatud kui (metro)rongipilet).

30. Kaubamärgil netroo otsest tõlget eesti keelde ei ole. Võib küll oletada, et tähis netroo on „net“ algusosa kasutamise kaudse seotud võrguga (inglise keeles network), haakudes niiviisi ka Netroo OÜ tegevusvaldkonnaga (andmesidevõrkude paigaldamine ja sellega seonduvad tööd). Turunduse seisukohast ongi taotleja arvates parimad kaubamärgid sellised, mis on mõningal määral seotud kaupade või osutatava teenuse valdkonnaga, kuid ei ole otseselt kirjeldavad. Selliselt on täidetud kaks olulist kriteeriumi: esiteks kaubamärk nõ müüb paremini, kuna nimetatud side oma valdkonnaga annab tarbijale märki tajumisel juba esialgset informatsiooni selle kohta, millisesse valdkonda kuuluva kauba/teenusega on tegemist ning teisest küljest vastab selline tähis kaubamärgiseadusest tulenevate kaubamärgi registreerimise tingimustele. Selline kaubamärk on ka nt Eestis üldtuntud Internetikeskkond NETI, mis samuti viitab kaudse võrgule e Networkile või ka Internetile. Sõnal „metroo“ sideteenuste valdkonnas sellist assotsieeruvust ei ole. Vaidlustusavalduses esitatav väide, et kaubamärk „METROO + kuju“ on seotud andmeside- ja arvutivõrguga, on kaudse iseloomuga ning ainult fantaasiaga kujutletav seos. Kaubamärk „METROO + kuju“ on otseselt oma tähenduselt ja üldkujunduselt ikkagi seonduv ainult allmaaraudteega. Nimetatud asjaolu on oluline faktor võrreldavate kaubamärkide eristamisel.

31. Mis puutub aga AS Microlink väitesse, et nende domeeninime metroo.net esimese taseme domeen „net“ kordab kaubamärgi „netroo“ algusosa ja see suurendab oluliselt tarbijapoolse kaubamärkide äravahetamise, sh assotsieerumise tõenäosust, siis Netroo OÜ leiab, et see väide on alusetu. Ennekõike kasutatakse koos domeeninimelaiendiga tähiseid ainult Internetis. Internetis mingi ettevõtte veebiaadressi sissetrukkimisel ei teki üldjuhul erinevate aadresside võrdlemise momenti – kas sisestatakse õige aadress ning vastuseks kuvatakse ekraanile vastava ettevõtte kodulehekülj või vale aadressi sisestamisel kuvatakse kas veatade või siis mõne teise ettevõtte kodulehekülj, mis ekslikult sisestati klaviatuurile. Erinevate aadresside (nt metroo.net ja netroo.ee) võrdlemise, äravahetamise või assotsieerumise tõenäosus on välistatud. Sisestades aadressi metroo.net, on üheselt arusaadav, et ollakse AS Microlink sideteenuste koduleheküljel (AS Microlink kontaktandmed on kuvatud kohe esilehel). Sisestades netroo.ee aadressi, on üheselt arusaadav, et ollakse Netroo OÜ koduleheküljel.

32. Taotleja leiab, et domeeninilaiendi „net“ kasutamine ei anna kaubamärgile „METROO + kuju“ täiendavat eristusvõimet, lisaõiguskaitset jms juurde, kuna „net“ on sarnaselt „com“, „ee“, „de“ jne laienditega üldkasutatav ülddomeeni tähistuse laiend. Üldjuhul kasutavad iga riigi ettevõtted oma riigi domeenilaiendit, nt Eestil on selleks „ee“. Rahvusvahelisi ja nn kommertsdomeenilaiendeid kasutavad ettevõtted, sest nad tegutsevad nt ülemaailmselt või nad ei saa mingil põhjusel oma riigi laiendiga domeeninime registreerida. Vastavalt Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu (EENET) alamdomeeni registreerimise reeglistikule registreeritakse igale taotlejale üks „ee“ domeen. AS-il Microlink on domeen microlink.ee juba olemas ja seega ei tule kõne alla lisadomeeni metroo.ee registreerimine. Laiendi „net“ kasutamine domeeninimes on ennekõike informatiivse väärtusega ja ei anna AS-le Microlink laiemaid õigusi oma kaubamärkide õiguskaitsele ning ei seosta netroo kaubamärki rohkem nende kaubamärgiga „METROO + kuju“.

33. Seega erinevad võrreldavad kaubamärgid teineteisest tähenduslikult – metroo kui üldkasutatav tähis allmaaraudtee tähenduses ja netroo kui otsese tähenduseta tehissõna. Nimetatud asjaolu välistab assotsiatsioonide tekkimise nimetatud tähiste vahel ja ka kaubamärkide segiaajamise tarbija poolt.

34. Lisaks on kaubamärgid ka erinevalt kujundatud. Kui sõnamärk netroo kujutab endast tavalises šriftis väikeste tähtedega kujutatud sõna, siis kombineeritud märk „METROO + kuju“ kujutab endast suurte trükitähtedega sõna METROO, millele lisandub mustal põhjal valgelt kujundatud stiliseeritud täht „M“. „METROO + kuju“ kujundus viitab otseselt allmaaraudteele ning tekitab tarbijas ka vastavaid assotsiatsioone. Kaubamärgi netroo kujundus või õigemini selle puudumine ei ole aga kuidagi seostatav metrooga e. allmaaraudteega.

35. Taotleja hinnangul ei ole kaubamärkide võrdlemisel tähtsust nende foneetilisel sarnasusel, kuna tarbija teeb kaubamärkidel tähenduslikult selget vahet.

36. Taotleja on seisukohal, et vastandatud kaubamärkidega tähistatavad tegevusvaldkonnad on erinevad. Metroo.net koduleheküljel internetis kirjutatakse otseselt, et METROO on AS Microlink valguskaablil baseeruv andmesidevõrk. Taotleja sõnul on firma koduleheküljel olev informatsioon oluline ning tihti ka esmane allikas mingi ettevõtte tegevusvaldkondade kohta. Sellest saab üheselt järeldada, et AS Microlink kaubamärgi „METROO + kuju“ all osutatakse internetialaseid sideteenuseid (internetiühendus) – kaubamärgi teenuste klassi 38. Netroo OÜ seevastu on ainult arvutivõrgu kaabeldus- ja montaažitöid osutav ettevõtte e sisuliselt teatud spetsiifilist laadi teenust osutav ehitusettevõtte.

37. Vaidlustaja esitatud tõendid kaubamärgi „METROO+ kuju“ väidetava üldtuntuse kohta näitavad üheselt, et tähist „METROO + kuju“ on kasutatud ainult sideteenuste osutamise valdkonnas (klassis 38). Ei ole tõendatud kaubamärgi üldtuntust ning selle kasutamist teiste teenuste valdkonnas (klassis 42). Registreerimiseks esitatud kaubamärk saab olla varasem ainult siis, kui see registreeritakse. Kaubamärki „METROO + kuju“ ei ole registreeritud. Kuigi üldtuntud kaubamärk saab olla varasem, ei ole käesoleval juhul esitatud mingisuguseid tõendeid kinnitamaks kaubamärgi „METROO + kuju“ võimalikku üldtuntust teistes valdkondades peale sideteenuse (klass 38).

38. Kokkuvõtvalt leiab taotleja, et vaidlusalused kaubamärgid tähistavad erinevatesse klassidesse kuuluvaid teenuseid ning seega ei ole tõenäoline tarbijapoolne kaubamärkide äravahetamine ning nende vahel assotsiatsioonide tekkimine. Mõlemad kaubamärgiomanikud eksisteerivad Eesti turul juba aastaid ning kuna nende tegevusvaldkonnad on oma olemuselt erinevad, siis ei ole tarbijatel kaubamärkide segiajamine probleeme tekkinud.

39. Taotleja pole nõus vaidlustaja pahauskuse väitega. Netroo OÜ eelkäija VVQ OÜ on varasema ajalooga, kui vaidlustusavalduses märgitakse. VVQ OÜ on Vöödiline Võrqtaja OÜ tütarettevõtte, mis omakorda tekkis 90ndate keskel firma Võrqtaja OÜ jagunemisel kaheks: Võrqtaja Kohtvõrgud OÜ-ks ja Vöödiline Võrqtaja OÜ-ks. Kaubamärk nr 27562 „VÖRQTAJA“ kuulub siimaani nimetatud kahe firma nimele. Seega on OÜ VVQ oma omanike kaudu tegutsenud klassi 37 valdkonnas juba alates 1996. aastast. AS MicroLink tõi oma kaubamärgi „METROO“ sideteenuse turule alles 2001. aastal. Tütarettevõtte VVQ OÜ loodi 2002. aastal eesmärgiga vältida edasist tarbijale segiajamist erinevate „Võrqtaja“ ettevõtete ja kaubamärkide vahel. Samuti otsustati välja töötada uus kaubamärk, milleks pöörduiti firma Nord Reklaam OÜ poole, kes võttes arvesse Patendiameti varasemalt registreeritud kaubamärke ning muud VVQ OÜ tegevusvaldkonda puudutavat informatsiooni (tingimus, et kaubamärk seostuks ettevõtte tegevusvaldkonnaga jms) pakkus iseseisvalt välja mitukümmend uut kaubamärgi nimetust, milledest lõplik valik jäi tähisele „netroo“.

40. 2003. aasta lõpus muudeti VVQ OÜ ärinimi Netroo OÜ-ks. Taotleja leiab, et Netroo OÜ äriregistrisse kandmise fakt näitab, et äriseadustikus (edaspidi ÄS) sätestatud ärinime piirangutega vastuolu ei ole. Kuna kaubamärgi „netroo“ taotleja firmanimi kattub tema kaubamärgi nimetusega ja vastavalt ÄS § 15 lg-le on ettevõtjal ainuõigus oma ärinimele, ei saa ka takistada Netroo OÜ-d kasutamast tähist netroo oma äritegevuse tähistamisel.

41. Taotleja on arvamisel, et kaubamärk „METROO + kuju“ on äravahetamiseni sarnane rahvusvaheliselt tuntud varasema kaubamärgiga nr IR 627390 „METRO“, mis võib olla pikaleveninud kaubamärgi „METROO + kuju“ menetluse põhjuseks.

Taotleja palub jätta vaidlustusavalduse rahuldamata.

Vaidlustaja täiendavad seisukohad

42. 6. aprillil ja 13. aprillil 2005 esitas vaidlustaja täiendavad seisukohad taotleja vastusele, märkides, et kuigi sõnal „metroo“ on eesti keeles tähendus, siis seoses sideteenustega ning nendega seotud teenuste (sh kaabeldus-montaažitööd) osas seostub see märk vaidlustusavalduse esitaja isikuga. Kaubamärgi üldtuntus tähendabki seda, et teataval tähisel (isegi kui tal on mingi tähendus) seondub tarbija jaoks kindla äriühingu poolt pakutavate kaupade ja/või osutatavate teenustega). Vaidlustaja on teadlikult seostanud oma tooteid metrooga, sest ka andmesidevõrk on sarnane võrgustik, mille moodustab metroo. Kuigi sõnal „netroo“ puudub otsene tõlge eesti keelde, kuid nagu märgib ka taotleja esindaja seostub see sõnaga „net“ ehk „võrk“. Seega seob lisaks visuaalsele ning foneetilisele sarnasusele neid märke ka tugev semantiline side.

43. Vaidlustaja selgitab, et kaubamärgitaotlus „METROO + kuju“ katab ka teenuseid „andmeside loomiseks tehtavad kaabeldus-montaažitööd“, mis on identne Netroo OÜ kaubamärgitaotluses sisalduva teenuse loeteluga. Kaabeldus-montaažitööd on otseselt seotud sideteenusega (ilma nende töödeta ei oleks ka andmesidevõrku), seega tuleb andmesideteenuseid ja kaabeldusmontaažitöid pidada samaliigilisteks teenusteks. AS Microlink rõhutab, et ta kasutab kaubamärki „METROO“ alates 2001. aastast ning seda kasutatakse andmesideteenustega seotud teenuste, sh andmeside loomiseks tehtavate kaabeldus-montaažitööde tähistamiseks.

44. Taotleja esitatud tõendeid ei tõenda pahausksuse puudumist antud asjas. Kaubamärk „netroo“ võeti kasutusele pärast seda, kui vaidlustaja oli alustanud kaubamärgi „METROO + kuju“ kasutamist ning see oli omandanud Eestis üldtuntuse.

45. Ärinime ja kaubamärgi registreerimise ning õiguskaitse režiimid on erinevad ning ärinime Netroo OÜ olemasolu ei ole õigustuseks vastava kaubamärgitaotluse esitamiseks.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

46. Vaidlustaja esitas apellatsioonikomisjonile lõplikud seisukohad 5. juulil 2007. Vaidlustaja jääb varasemalt apellatsioonikomisjonile esitatud seisukohtade juurde, rõhutades seejuures järgmist:

47. Vaidlustaja kaubamärgid „METROO“ ja „METROO + kuju“ on varasemad kaubamärgi „netroo“ suhtes.

48. Kaubamärgi „METROO + kuju“ registreerimistaotluses nr M2000100545 toodud klassi 37 kuuluvad teenused on identsed vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluses toodud teenustega. Samuti rõhutab vaidlustaja, et kaabeldus-montaažitööd on otseselt seotud sideteenustega, mistõttu on andmesideteenuste ning kaabeldus-montaažitööde näol tegemist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses samaliigiliste teenustega.

49. Kaubamärkide võrdluse apsketist toonitab vaidlustaja, et tema teenuste tähistamisel on identifitseerivaks tunnuseks sõna „metroo“. Vaidlustatud kaubamärk on sõnaline kaubamärk „netroo“, milline on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja varasema sõnalise kaubamärgiga „METROO“ ning kombineeritud kaubamärgi „METROO + kuju“ identifitseeriva elemendiga.

50. Vaidlustaja hinnangul ei muuda kombineeritud kaubamärgis kujundusliku elemendi esinemine tähiseid selgelt eristavaks. Tähiste sõnalised elemendid erinevad vaid ühe tähe poolest. Tähised on identsed tähtede ja silpide arvu poolest. Sõnamärkide kaashäälikud on

osaliselt identsed ja identse paigutusega. Samuti on võrreldavate sõnamärkide täishäälikud identsed ja ning identse paigutusega.

51. Vastandatud kaubamärgid on foneetiliselt väga sarnased, so praktiliselt identsed. Foneetilisest aspektist lähtuvalt sarnasuse võrdlemisel tuleb arvestada, et tähtede ja silpide arvu osas on tegemist väga sarnaste tähtedega ning, et mõlema tähise hääldamisel on rõhk viimasel silbil. Samuti on hääldamise sarnasusel oluline roll täishäälikute identsusel ning kaashäälikute identsel asetusel tähistes. Ainus erinevus seisneb sõnade esimeses tähes. Nimetatu ei oma aga tähise hääldamisel olulist rolli, kuivõrd heliliselt jääb kõlama tähiste lõpuosa.

52. Kuigi sõnal „metroo“ on eesti keeles kindel tähendus, ning vaidlustatud tähisel see puudub, ei muuda nimetatud aspekt tähiseid erinevaks. Erinevused kahe kaubamärgi vahel on sedavõrd minimaalsed, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud teenuste pärinemist ühest allikast.

53. Vaidlustaja on jätkuvalt seisukohal, et kaubamärgi netroo registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt, mida kinnitavad järgmised asjaolud:

- kaubamärgi „METROO“ üldtuntusest tulenev OÜ Netroo teadlikkus vaidlustusavalduse esitaja kaubamärkidest;
- vaidlustaja ja taotleja tegutsemisest samas turusegmenendis;
- OÜ Netroo kodulehel www.netroo.ee kasutatud identsest kontseptsioonist, võrreldes vaidlustaja poolt varem kasutusele võetuga;
- Vastandatud tähiste kontseptuaalne seos;
- Taotleja registreerimistaotluses toodud väga sarnane teenuste loetelu sõnastus võrreldes vastandatud taotluses tooduga;
- Vaidlustaja on ka ise korduvalt pöördunud OÜ Netroo poole informeerides taotlejate kaubamärkide suurest sarnasusest ning kodulehel www.netroo.ee kasutatava ülesehituse märkimisest „METROO“ omaga.

54. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgid „METROO“ ja „Metroo + kuju“ on omandanud üldtuntuse 13. oktoobriks 2003. Vaidlustaja on oma kaubamärke aktiivselt ning katkematult kasutanud juba alates 2001. aastast. Kõige olulisemaks tõendiks vaidlustusavalduse esitaja kaubamärkide üldtuntuse tõendamiseks juba 2001. aastal on Ariko Marketingi poolt läbi viidud uuring kaubamärkide „METROO“ tuntuse kohta vastava teenuse sihtrühmas, mille tulemuste kohaselt oli 46% küsitletutest teadlikud „METROO“ kaubamärgiga tähistatud teenustest. Kaubamärkide üldtuntus on aasta-aastalt tõusnud ning vaidlustaja eesmärk on oma kaubamärkide kõrget renomeed hoida ning kaitsta oma kaubamärke kõigi õiguslike vahenditega. Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti 29. juuni 2004 otsuse nr 7/M200301583.

Taotleja lõplikud seisukohad

55. Taotleja jääb 24. augustil 2007 esitatud seisukohtades varasemalt esitatud vastuväidete juurde, pidades oluliseks esile tuua järgmisi asjaolusid.

56. Kuigi tähised „METROO + kuju“ ja „netroo“ on oma sõnalise osa ja foneetika poolest mõningal määral sarnased, võib neid lähemalt analüüsides siiski leida mitmeid olulisi erinevusi.

57. Sõna „metroo“ on nii eesti kui ka vene ja inglise keeles tuntud kui allmaaraudtee üldtunnustatud nimetus, eriti kui vaadelda seda koos kaubamärgi koosseisus stiliseeritud tähega „M“. Tarbijal tekib selle märgi nägemisel otsekohe assotsiatsioon metrooga, mitte andmeside ja arvutivõrguga.

58. Sõna „netroo“ on tehissõna, millel ei ole eesti ega teistes keeltes mingit tähendust. Selline tähendust mitteomav sõna on kaubamärgina eristusvõimeline ning erinev tähendust omavast sõnast „metroo“. Need asjaolud välistavad assotsiatsioonide tekkimise nimetatud tähiste vahel ning ka kaubamärkide segiajamise tarbijate poolt.

59. Kaubamärgid on ka erinevalt kujundatud. Kui sõnamärk „netroo“ kujutab endast tavalises šrifits väikeste tähtedega kirjutatud sõna, siis kombineeritud märk „METROO + kuju“ kujutab endast suurte trükitähtedega sõna „METROO“, millele lisandub mustal põhjal valgelt kujundatud stiliseeritud täht „M“. Vastupidiselt vaidlustaja arvamusele omab võrreldavate sõnaliste tähiste erinevus esitähes olulist kaalu. Rahvusvahelise üldtunnustatud kaubamärkide õiguskaitsepraktika kohaselt on kaubamärgid, millel on identne alusosa, suurema tõenäosusega äravahetatavad, kui kaubamärgid, mille identsus esineb nende lõpuosas. Käesoleval juhul ei ole võrreldavate kaubamärkide alusosad identsed ja seega on tõenäosus nende äravahetamiseks tarbijate poolt väiksem.

60. Kaubamärkidega tähistatavad teenused on erinevad. Vaidlustaja kaubamärgiga tähistatakse klassis 38 nimetatud andmesideteenuseid. Samas aga Netroo OÜ on vaid ainult arvutivõrgu kaabeldus- ja montaažitöid osutav ehitusettevõte. Oluline on ka asjaolu, et vaidlustaja on Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooniettevõtjate liidu liige (mis ühendab endas Eesti infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonifirmasid), Netroo OÜ aga on Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi alluvuses olevas Majandustegevuse registris registreeritud valdkondades ehitus, ehitamine ja projekteerimine – kaubamärgi teenuste klass 37.

61. Taotleja leiab, et kaubamärki „METROO + kuju“ on kasutatud ainult sideteenuste osutamise valdkonnas (klassis 38) ning ei ole tõendatud kaubamärgi üldtuntust ning selle kasutamist teiste teenuste valdkonnas (klassides 37 ja 42). Kaubamärgi üldtuntus peab olema tõendatud kõikides konkreetsetes valdkondades, milles õiguskaitset taotletakse. Käesoleval juhul ei ole esitatud mingisuguseid tõendeid kinnitamaks kaubamärgi „METROO + kuju“ võimalikku üldtuntust teistes valdkondades peale sideteenuste (klass 38).

62. Samuti on taotleja jätkuvalt seisukohal, et ta ei ole käitunud pahauskselt ning rikkunud KaMS § 9 lg 1 p 10 sätteid. Vaidlustaja ei ole seni esitanud ühtegi ametlikku pretensiooni Netroo OÜ-le oma kaubamärgi õiguste rikkumise või tarbijate eksitamise kohta. Vaidlustusavalduse esitaja märkused kaubamärgitaotluse M200400787 kohta ei ole asjakohased ning need tuleb jätta tähelepanuta, kuna selle kaubamärgi registreerimise üle ei käi vaidlus.

63. Kõike eeltoodut arvestades palub taotleja jätta Patendiameti otsuse jõusse.

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus


64. Apellatsioonikomisjon, analüüsinud vaidlustajate ja taotlejate seisukohti ning hinnanud appellatsioonikomisjonile esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, leiab järgmist.

65. Menetlusosalised vaidlevad selle üle, kas Patendiameti 29. juuni 2004 otsus kaubamärgi „netroo“ registreerimise kohta on vastuolus (alates 01.05.2004 kehtiva) KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 ja § 9 lg 1 punktiga 10. Vaidlustaja hinnangul on kaubamärk netroo äravahetamiseni sarnane temale kuuluvate kaubamärkidega „METROO“ ja „METROO + kuju“ (reg nr 44341); samuti on küsimuse all, kas taotleja on kaubamärgitaotluse esitanud pahauskselt.

66. KaMS § 10 lg 1 p 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.

67. Vastavalt KaMS § 12 lg 1 punktidele 1 ja 2 on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks üldtuntud kaubamärk kujul, millisenä ta üldtuntuse omandas ja registrisse kantud kaubamärgi puhul kaubamärgi reproduktsioon.

68. Vastandatud kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

	<p>netroo</p>
<p>METROO</p>	

69. Kuivõrd KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamine eeldab muuhulgas varasema kaubamärgi olemasolu, mis on saanud õiguskaitse, siis analüüsib apellatsioonikomisjon esmalt, kas vaidlustaja tähised „METROO + kuju“ ja „METROO“ on omandanud õiguskaitse enne kaubamärgi netroo registreerimistaotluse esitamist.

70. KaMS § 5 lg 1 p 2 kohaselt õiguskaitse saab kaubamärk, mille kohta on tehtud registreering registris. KaMS § 11 lg 1 p 3 sätestab, et varasem kaubamärk on registreerimiseks esitatud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Registreerimiseks esitatud kaubamärk on varasem kaubamärk ainult juhul, kui see registreeritakse.

71. Kaubamärkide andmebaasist ilmneb, et Patendiamet on 4. oktoobril 2007 registreerinud Norby Telecom ASi nimele kaubamärgi „METROO + kuju“ (reg nr 44341). Kaubamärgi registreerimistaotlus on esitatud 26. märtsil 2001. Taotleja kaubamärgi registreerimistaotlus esitati 13. oktoobril 2003 ja Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta pärineb 29. juunist 2004. Seega on vaidlustaja kaubamärgitaotlus esitatud enne taotleja kaubamärgi „netroo“ registreerimistaotlust ning tähis on registreeritud. Järelikult kaubamärk „METROO + kuju“ on varasem taotleja tähise suhtes KaMS § 11 lg 1 p 3 järgi.

72. Vaidlustusavalduse kohaselt omandas kaubamärk „METROO“ õiguskaitse läbi üldtuntuse. KaMS § 11 lg 1 p 1 kohaselt kui varasem kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem. Seega on kaubamärgi „METROO“ õiguskaitse aspektist oluline tuvastada, kas tähis omandas üldtuntuse kaubamärgi „netroo“ registreerimistaotluse esitamise ajaks, so 13. oktoobriks 2003.

73. Apellatsioonikomisjon ei nõustu vaidlustajaga, et asjas kogutud tõendite kohaselt sõnaline kaubamärk „METROO“ oli saavutanud üldtuntuse kaubamärgi „netroo“ registreerimistaotluse esitamise ajaks.

74. Kaubamärgi „netroo“ registreerimise taotluse esitamise ajal kehtinud KaMS ei sätestanud kaubamärgi üldtuntuse kriteeriume, kuid apellatsioonikomisjoni hinnangul saab üldtuntuse tuvastamisel lähtuda tööstusomandialases õiguskirjanduses väljendatud seisukohtadest ja alates 1. maist 2004 jõustunud KaMS-is sätestatud nõuetest, kuna uue KaMS-i kehtestamisel ei hinnatud ümber märkide üldtuntuse tuvastamise põhimõtteid.

75. Käesoleval ajal kehtiva KaMS § 7 lg 3 kohaselt üldtuntuse tunnistamisel arvestatakse muu hulgas kaubamärgi tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris, kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut, registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides ja hinnangulist väärtust.

76. KaMS § 7 lg 4 kohaselt üldtuntuse tunnistamiseks piisab, kui kaubamärki tunneb valdav osa enamus vähemalt ühte käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest.

77. Vaidlustaja on kaubamärgi „METROO“ üldtuntuse tõendamiseks esitanud Ariko Marketing poolt 2001. aasta augustis läbi viidud kaubamärgiga METROO tähistatavate teenuste baastuntuse uuringu. IT-juhtide ja IT arenduste eest vastutavate juhtide seas läbiviidud uuringu põhitulemuste kohaselt oli METROO-nimega teenusest kuulnud 46 protsenti valimisse kuulunud isikutest. 26 protsenti kogu valimist pidas selle teenuse pakkujaks AS Microlinki ning „METROO“ reklaami on enda hinnangul märganud 23 protsenti küsitletutest.

78. Täiendavate tõenditena viidatud ajalehtede uudislõikudest ilmneb (vt näiteks 21. märtsi 2001 Postimees), et 2001. aasta märtsis kattis „METROO“ baasvõrk Tallinna kesklinna ja Pärnu maantee piirkonna, sügiseks on kavas jõuda Mustamäe ja Pelgulinnani. 16. oktoobri 2001 Eesti Päevaleht onlines ilmunud artiklis märgitakse küll, et: „*Eestis kasvab uue põlvkonna andmesidevõrgu nõudlus praegu kiiremini kui me jõuame ühendusi välja ehitada...*“, kuid sellest ei nähtu, milliseks on siis METROO kaubamärgi ja teenuse levik kujunenud.

79. BNS-is 9. juunil 2003 avaldatud uudises märgitakse, et: „*Koostöös Televõrgu AS-ga ühendas Microlink Metroo võrku Tartu ja Pärnu kesklinna, seniajani oli Metroo kasutatav vaid Tallinna klientidele, teatas ettevõtte. „Edaspidi areneb Metroo vastavalt nõudlusele ka teistesse Eesti linnadesse“.*“

80. Vaidlustaja esitatud tõenditest järeldub, kaubamärgiga „METROO“ tähistatud teenuseid hakkas AS Microlink pakkuma laiemale avalikkusele 2001. aastast. Eelnevalt analüüsitud baastuntuse uuringu tulemustest järeldub, et 2001. aastal teadis vaidlustaja kaubamärgist „METROO“ 46 protsenti, st veidi alla poole valimisse kuulunud IT-valdkonna asjatundjatest. Konkreetse teenuse pakkujaga oskas kaubamärki seostada veelgi väiksem osa (vaid ligi veerand) küsitluses osalenutest. Kaubamärgiga tähistatud teenuseid pakuti esialgu ainult Tallinna kesklinnas, 2001. aasta lõpuks oli võimalik teenust kasutada täiendavalt Mustamäel ja Pelgulinnas. BNSi 2003. aasta uudises antud teadetest ilmneb, et kuni 2003. aastani oli kaubamärgiga „METROO“ tähistatud andmeside teenuseid võimalik kasutada ainult Tallinnas. Alles 2003. aasta suvel hakati teenust pakkuma ka Tartus ja Pärnus.

81. Esitatud tõendite põhjal ei ole võimalik teha järeldust, et kaubamärk „METROO“ oli 13. oktoobriks 2003 saavutanud üldtuntuse Eestis. Teenuse tarbijate sektoris läbiviidud uuring ei tõenda, et kaubamärki tundis valdav enamus kaubamärgiga „METROO“ tähistatud teenustega analoogilise sektori kuuluvatest tarbijatest. IT-valdkonna asjatundjatest teadis kaubamärki ja selle teenuseid alla poole valimisse kuulunud isikutest, mis ei moodusta enamust. Et kaubamärk ei saanud ilmselt olla 2003. aastal Eesti tarbijate seas üldtuntud, viitab selgelt ka kaubamärgiga kaitstavate teenuste pakkumine vaid Tallinna linna mõnes piirkonnas ja alles 2003. aastal laienemine Tartusse ja Pärnusse. Seega piirdus kaubamärgi ja selle teenuste geograafiline levik peaaesjalikult Tallinnaga. Esitatud tõendid ei kinnita, et teenuse laienemine 2003. aastal kahte teise Eesti linna oleks kaubamärgi tuntust mõjutanud selliselt, et tähis oleks saavutanud üldtuntuse veel samal aastal taotleja kaubamärgi „netroo“ registreerimistaotluse esitamise ajaks, so mõne kuu jooksul. Kaubamärgi tutvustamiseks on valdavalt 2001. aastal tehtud ka mitmeid välireklaame (valdavalt Tallinnas), kuid sellestki ei tulene tõsikindlalt, et kaubamärk saavutas nii lühikese ajaga tuntuse valdava enamuse andmeside teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris. Sellest tulenevalt jätab apellatsioonikomisjon kaubamärgi „METROO“ üldtuntuse tunnistamise taotluse rahuldamata. Need järeldused kehtivad ka kaubamärgi „METROO + kuju“ üldtuntuse suhtes 2003. aastal.

82. Kuna apellatsioonikomisjoni hinnangul ei ole kaubamärk „METROO“ saavutanud üldtuntust enne kaubamärgi „netroo“ registreerimistaotluse esitamist, siis ei ole vaidlustaja

kaubamärk varasem KaMS § 11 lg 1 p 1 mõistes ning tähis ei omandanud selleks ajaks õiguskaitset. Kaubamärkide „METROO“ ja netroo äravahetamiseni sarnasust apellatsioonikomisjon sel põhjusel ei hinda.

83. Eeltoodud järelduste pinnalt analüüsib apellatsioonikomisjon alljärgnevalt, kas kaubamärk netroo on äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv vaidlustaja registreeritud kaubamärgiga „METROO + kuju“.

84. Nii nagu apellatsioonikomisjon on korduvalt sedastanud, siis 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.

85. Kaubamärkide visuaalsel võrdlemisel on näha, et taotleja kaubamärk koosneb ainult sõnalisest osast „netroo“, mida on kujutatud väiketähtedega. Kuna kaubamärgil „netroo“ teisi elemente ei ole, siis on sõna „netroo“, siis on see tähise ainsaks osaks, millele tarbija tähelepanu saab koonduda.

86. Vaidlustaja tähis „METROO + kuju“ (reg nr 44341) koosneb sõnalisest osast „METROO“ ja kujunduslikust elemendist, so sõnalise osa kohale vasakusse äärde asetatud mustal taustal kujutatud stiliseeritud „M“ tähest, mille jooni läbivad ringikujulised punktid. Sõna „netroo“ on kirjutatud suurte trükitähtedega. Kujunduslik osa viitab nii metroo plaanile koos peatustega kui ka sõna „netroo“ esimesele tähele „M“. Selliselt kaubamärgi kujunduslik ja sõnaline osa täiendavad üksteist. Kaubamärgi kujunduslik element ja sõnaline osa on tähises suhteliselt võrdse suurusega, sõna on lisaks esitatud suurtähtedena. Arvestades kujundusliku ja sõnalise osa suurust ja asetust ning asjaolu, et elemendid on üksteist täiendavad, leiab apellatsioonikomisjon, et kaubamärgiga tähistatud teenuste või toodetega kokkupuutumisel tajub tarbija tähise mõlemaid elemente ning need ei jää tähelepanuta. Sellest tulenevalt võib järeldada, et kaubamärgi sõnaline ja kujunduslik osa on võrdselt domineerivad elemendid.

87. Vastandatud kaubamärke eristavad sõnade esimene täht (vastavalt „M“ ja „n“), tähtede šrift ning asjaolu, et taotleja kaubamärgil puudub kujunduslik element. Sõnade ülejäänud osad on identsed. Visuaalsest küljest on kaubamärkide kõige olulisemaks erinevuseks vaidlustaja tähises esineva kujundusliku osa puudumine taotleja kaubamärgis. Kuigi kaubamärkide sõnade algused jäävad tarbijale kergemini meelde, ei saa siiski järeldada, et tähiste ülejäänud identsed osad jääksid päris märkamata. Kahest silbist koosnevad sõnad „netroo“ ja „netroo“ ei ole nii pikad sõnad, millede puhul oleks tõenäoline, et tarbija tähelepanu jõuaks hägustuda. Seega on tähised visuaalselt sarnased.

88. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et foneetiliselt on kaubamärgid väga sarnased. Nii nagu eelnevalt tuvastati, erinevad sõnad ainult esimese tähe poolest. Ülejäänud tähed, nende asetus, silpide arv ning sõnade hääldus on identsed. Vaatamata asjaolule, et sõnade esimesed tähed on erinevad, on nende hääldus siiski suhteliselt sarnane (mõlema tähe näol on tegemist helilise kaashäälikuga). Sellest tulenevalt leiab apellatsioonikomisjon, et kaubamärgid „METROO + kuju“ ja „netroo“ on foneetiliselt äärmiselt sarnased. Kuivõrd kaubamärkide hääldus on arvestatavalt sarnane, siis ei nõustu apellatsioonikomisjon taotleja väitega, et kaubamärkide foneetilisel võrdlemisel ei ole tähsust, kuna tarbija teeb kaubamärkidel tähenduslikult selget vahet. Juhul, kui kaubamärgid häälduvad praktiliselt identselt, siis võib tarbija kaubamärgiks olevat sõna kuuldes arvata, et tegemist on ühe ja sama tähisega ning tal ei teki assotsiatsioone, et sõnad ning nende tähendused võivad tegelikult olla erinevad. Seega, kui tarbija ei suuda teatud turusituatsioonis tähistel foneetiliselt vahet teha nende suure sarnasuse tõttu, siis ei pruugi kaubamärkide nimetamisel nende semantilised erinevused mõjule pääseda (juhul, kui tähised ka tegelikult on erinevad).

89. Apellatsioonikomisjon jagab menetlusosaliste seisukohta, et sõna „netroo“ tähendab eesti keeles allmaaraudteed ja sõnal „netroo“ puudub konkreetne tähendus. Samas ei piisa selle

asjaolu konstanteerimisest järelduseks, et kaubamärkidel kontseptuaalsed sarnasused üldse puuduvad.

90. Õige on taotleja väide, et sõna „metroo“ on allmaaraudtee sümbol ning tarbijal, nähes sõnaga „metroo“ tähistatud kaubamärki tekib esmane assotsiatsioon allmaaraudteega. Kõiki asjaolusid igakülgselt hinnates ei saa siiski jätta tähelepanuta, et kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel tuleb muuhulgas arvestada kohalikke so Eesti olusid ja kaubamärgi suunatust peaaesjalikult Eesti tarbijale. Üldteada on asjaolu, et Eestis puudub allmaaraudtee, mistõttu ei saa pidada kuigi tõenäoliseks, et Eesti keskmine tarbija nähes kaubamärki „METROO + kuju“ ja sellega tähistatud teenuseid ja/või tooteid, arvaks, et tal on võimalik kasutada allmaaraudteega seotud teenuseid. Vaidlustaja on asjakohaselt põhjendanud, et sõna „metroo“ võib tarbijas tekitada teisigi assotsiatioone, nagu näiteks viidata laiemalt võrgustikule, mis on iseloomulik ka infotehnoloogilisele võrguteenusele ja andmesidele. Analoogselt allmaaraudteele, mida kasutatakse inimeste ja asjade transportimiseks, võib andmeside kontekstis mõista metrood kui andmete liikumist mööda kanalit (andmeside võrku) ühest punktist teise. Sellest tulenevalt asub apellatsioonikomisjon seisukohale, et sõna „metroo“ võib kontseptuaalselt mõista ka kui võrgustikku.

91. Analüüsisides sõna „netroo“ sedastab apellatsioonikomisjon, et esmase assotsiatsioonina viitab sõnaosa „net“ inglisekeelsele sõnale „network“, mis eesti keeles tähendab võrku, võrgustikku; sõnaosa „troo“ viitab sõnale „metroo“. Ei saa välistada, et kaubamärk „netroo“ ongi tuletatud just nendest sõnadest. Seetõttu on apellatsioonikomisjoni hinnangul tõenäoline, et ka vaidlusaluses kaubamärgis kasutatud tehissõna „netroo“ võib viidata metrooga analoogselle võrgustikule, sh andmesidevõrgustikule.

92. Väärrib märkimist, et ka mõlemad menetlusosalised on oma kaubamärkidega tähistatud teenuste osutamisel kasutanud metroo kujundit. Vaidlustaja puhul viitavad sellele kaubamärgi kujunduslik osa, vaidlustavaldusele lisatud vaidlustaja teenust tutvustavad reklaamaterjalid, ajalahtede artiklid (uudislõigud) ja 26. aprilli 2005 väljavõte metroo.net veebriadressilt. Apellatsioonikomisjonile esitatud tõenditest ilmneb, et vaidlustaja on oma andmesideteenuseid (nt reklaamlause „maailma kiireim internet“ kaudu) tutvustanud ja pakkunud kaubamärkide „METROO“ ja „METROO + kuju“ all.

93. Tähelepanuta ei saa jätta, et vaidlustaja esitatud taotleja kodulehe väljavõtte kohaselt ning apellatsioonikomisjoni otsuse tegemise ajal kasutab taotleja veebiaadressil www.netroo.ee oma arvutivõrgu kaabeldus-montaažtööde teenuste pakkumisel metroole või muule transpordivõrgustikule viitavaid sümboleid, nagu transpordiliinide võrgustiku plaan koos peatustega (mille alt võib lähemalt lugeda informatsiooni taotleja osutatavate teenuste kohta). Metroo ja teiste transpordiliinide puhul on tavapärane kasutada võrgustiku erinevate osade (nt liinide) tähistamiseks erinevaid värve, nii nagu seda on näha taotleja veebilehelt. Vaidlustaja esitatud tõendit (interneti väljavõte) ja veebilehelt käesoleval ajal ilmnevaid asjaolusid taotleja ümber lükanud ei ole.

94. Neil kaalutlustel leiab apellatsioonikomisjon, et vastandatud kaubamärgid on kontseptuaalselt vähemalt osaliselt (kaudselt) sarnased.

95. Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel tuleb pöörata tähelepanu ka kaubamärkidega tähistatavate kaupade ja teenuste võimalikule sarnasusele.

96. Taotleja on märkinud, et menetlusosaliste tegevusalad on erinevad, millest tulenevalt tähistavad vaidlusalused kaubamärgid erinevatesse klassidesse kuuluvaid teenuseid ning seega ei ole tõenäoline tarbijapoolne kaubamärkide äravahetamine ja nende vahel assotsiatsioonide tekkimine.

97. Selline käsitlus ei ole kooskõlas KaMS § 12 lg 2 punktiga 2, mille kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes määratakse registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga. Kaubamärkidega tähistatavate kaupade ja

teenuste identsuse või samaliigilisuse hindamisel tuleb lähtuda kaubamärkide registrisse kantud kaupade ja teenuste loetelust, mitte menetlusosalise veebilehel märgitud tegevuste loetelust, nagu on teinud taotleja. Vaidlustaja osutatavaid teenuseid võib nende samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta, kuid see ei välista siiski kaubamärgi registreeringust tulenevat õiguskaitsese ulatust.

98. Patendiameti otsuse alusel on kaubamärk „netroo“ registreeritud klassis nr 37 nimetatud *arvutivõrgu kaabeldus-montaažitööde* tähistamiseks.

99. Vaidlustaja kaubamärk „METROO + kuju“ on registreeritud järgmiste teenuste suhtes:

Klass 37: *andmeside loomiseks tehtavad kaabeldus-montaažitööd*;

Klass 38: *side; andmeside*;

Klass 42: *toitlustamine; meditsiin; hügieen ja iluravi; veterinaarsed ja põllumajanduslikud teenused; juriidilised teenused; teaduslikud ja tööstuslikud uurimused; programmeerimine*.

100. Võrreldes kaubamärkidega tähistatavaid teenuseid tuleb tõdeda, et taotleja kaubamärgiga tähistatavad teenused – *arvutivõrgu kaabeldus-montaažitööd* – on identsed vaidlustaja samas klassis nimetatud teenustega – *andmeside loomiseks tehtavad kaabeldus-montaažitööd*. Arvutivõrk on käsitletav erinevate arvutite vahelise andmesidevõrguna, arvutivõrk ongi kõige üldisemalt mõeldud arvutite vahelise andmeside pidamiseks. Järelikult tähistatakse mõlema kaubamärgiga identsid teenuseid KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes. Vaidlustaja kaubamärgi registreeringus nimetatud andmeside loomiseks tehtavad kaabeldus-montaažitööd on küll laiem teenuste loetelu, hõlmates erinevat tüüpi andmeside loomiseks tehtavaid kaabeldus-montaažitöid, kuid selliselt kuuluvad siia alla ka arvutivõrgu kaabeldus-montaažitööd.

101. Apellatsioonikomisjoni hinnangul on klassis 38 nimetatud teenused – side ja andmeside – samaliigilised taotleja teenuste suhtes. Side ja andmeside teenused võivad täiendada arvutivõrgu loomiseks tehtavaid kaabeldus-montaažitöid ning olla ka omavahel konkureerivad, kuivõrd andmeside pidamiseks on vaja eelnevalt arvutivõrk projekteerida ja välja ehitada. Infotehnoloogia teenuste äri sektoris on levinud, et side ja andmeside teenuse osutaja võib pakkuda ka arvutivõrgu väljaehitamise teenust.

102. Põhjendatud ei ole taotleja väide, et menetlusosaliste tegevusalad on erinevad, kuna vaidlustaja AS Microlink oli Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooniettevõtjate liidu liige ning Majandustegevuse registri kohaselt on Netroo OÜ tegevusaladeks ehitus, ehitamine ja projekteerimine. Apellatsioonikomisjon selgitab, et tegemist ei ole absoluutselt võrreldavate kategooriatega – mittetulundusühingusse kuulumist ei saa võrrelda kauplejate ja nende tegevuste üle peetava Majandustegevuse registriga. Pealegi, kaubamärgist tulenevad õigused ei sõltu kaubamärgiomaniku kuulumisest mittetulundusühingutesse, liitudesse või isiku registreerimisest Majandustegevuse registris. Vastavalt kaubandustegevuse seaduse § 12 lg-le 1 on kauplejal ja kaubanduse korraldajal lubatud tegeleda kaubandustegevusega, kui ta on registreeritud majandustegevuse registris, kuid registreeringu olemasolu või selle puudumine ei tekita ega lõpeta kaubamärgiga seotud õigusi.

103. Kõike eelnevat kokkuvõttes tuleb tõdeda, et kaubamärgid „METROO + kuju“ ja „netroo“ on suures osas sarnased, tähised on sarnased nii visuaalselt ja osaliselt kontseptuaalselt (semantiliselt), foneetiliselt on tähise sarnasused kõige suuremad. Vastandatud tähiste erinevused (peamiselt kujundusliku elemendi näol) ei ole kaubamärkidest tekkiva üldmulje põhjal nii arvestatavad, et tähiste sarnasused jääksid tahaplaanile ja välistaksid kaubamärkide päritolu eksitamist. Apellatsioonikomisjon tegi kindlaks, et taotleja kaubamärgiga tähistatavad teenused on identsed vaidlustaja kaubamärgiga tähistatavate klassis 37 nimetatud teenuste osas ja samaliigilised klassis 38 loetletud teenuste puhul.

104. Võttes arvesse kaubamärkide sarnasust ja kaubamärkidega tähistatavate teenuste väga suurt sarnasust (sh identsust) võib avalikkus arvata, et kaubamärgiga „netroo“ tähistatavad

teenused pärinevad vaidlustajalt ja/või temaga seotud ettevõtjalt. Sellest tulenevalt on kaubamärgid „METROO + kuju“ ja „netroo“ äravahetamiseni sarnased. Lisaks esineb kaubamärkide assotsieerumise oht, kuna tarbija võib seostada vastandatud kaubamärke nende sarnasuse tõttu. Apellatsioonikomisjon leiab, et vaidlustusavaldus kuulub KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel rahuldamisele.

105. Kuivõrd appellatsioonikomisjon otsustab Patendiameti 29. juuni 2004 otsuse nr 7/M200301583 tühistada, siis puudub vajadus hinnata Patendiameti otsuse seaduslikkust KaMS § 9 lg 1 p 10 järgi.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg 1 ja KaMS § 10 lg 1 p 2, appellatsioonikomisjon,

o t s u s t a s:

- 1. Norby Telecom ASi vaidlustusavalduse rahuldada.**
- 2. Tühistada Patendiameti 29. juuni 2004 otsus nr 7/M200301583 kaubamärgi „netroo“ registreerimise kohta klassis 37 nimetatud teenuste suhtes ja kohustada Patendiametit jätkamata menetlust appellatsioonikomisjoni otsuses tuvastatud asjaolusid arvestades.**

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

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda appellatsioonikomisjoni 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 appellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub appellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

P. Lello

E. Sassian

H.-K. Lahek