



Otsus nr 2045-o

Tallinn, 17.05.2023

Avaldus nr 2045 – kaubamärgi „Telfi.ee“ (taotlus nr M202100794) registreerimise vaidlustamine

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Anneli Kapp, Margus Tähepõld, vaatas läbi **AS EkspressMeedia** (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Almar Sehver) 3.08.2021 vaidlustusavalduse kaubamärgi „Telfi.ee“ (taotlus nr M202100794, taotluse esitamise kuupäev 28.05.2021, avaldamise kuupäev 1.07.2021; edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu **IT ABC OÜ** nimele klassi 9 kauba *meediasisu* ja klassi 41 teenuste *tekstide avaldamine elektroonilise meedia kujul* suhtes.

Vaidlustajale vaidlustusavalduse esitamise ajal kuulunud varasemad kaubamärgid (vaidlustusavalduse lisad 2–4):

Kaubamärk	Andmed	Kaubad ja teenused
Delfi	Reg nr 34430; taotluse esitamise kuupäev 10.09.1999	<p>Klass 35 <i>andmetöötlus arvuti abil; info kogumine, süstematiseerimine ja hoidmine arvuti andmebaasides; elektroonsed andmetöötlusteenused ja klassi 35 kuuluvad andmepanga-teenused; spetsialisti ärialased konsultatsioonid; äritegevuse siirdeteenused, kaubandusteabe-agentuurid; kaupade pakumine internetikaubamajade vahendusel, elektrooniliselt sooritatavad kaubandustehingud, kaupade demonstreerimine internetis, kaupade ja info müük (kolmandatele isikutele) interneti vahendusel; internetireklaam, reklaam, reklaammaterjalide levitamine; messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil, müügikampaaniad; eksport-import; äriinfo, turu-uuringud; arvutite jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele).</i></p> <p>Klass 38 <i>globaalsete arvutivõrkude alased teenused, mis kuuluvad klassi 38; info- ja kuvaedastus arvuti abil, kompuutertside, satelliitside, side kiudooptiliste võrkude kaudu; teenused andmete ja informatsiooni ülekandmiseks, ettevalmistamiseks või kuvamiseks elektrooniliselt salvestatud andme-pankadest; arvutiterminalide vaheline side; elektronpost; infoedastusseadmete üürimine, rentimine, laenus.</i></p> <p>Klass 41 <i>arvutialane väljaõpe ja koolitus, seminaride ja konverentside korraldamine ja läbiviimine; kultuuriliste või hariduslike näituste korraldamine; juhendamisteenused, õpetamisteenused, instrueerimisteenused; interaktiivsete võrguteenuste kaudu pakutav õpetus.</i></p> <p>Klass 42 <i>arvuti andmebaaside ja arvutivõrkude kasutusaja üürimine; arvutitarkvara ja -programmide ajakohastamine, täiustamine ja väljatöötamine, arvutitarkvara kujundamine; andmesidevõrkudega seotud programmeerimisteenused; programmeerimine, sh arvutiprogrammide koostamine ja arvutisüsteemide analüüs, arvutitarkvara hooldamine, andmebaaside taastamine, andmete säilitamine arvutis (teenusena); arvutite ja kommunikatsiooniseadmete konstrueerimis-, testimis- ning arendusalased teenused; teaduslikud ja tehnilised projekteeringud, inseneritööd, tehisintellekti rakendamise teenused; arvutite, arvutitarkvara, andmebaa-</i></p>

		<p>side, andmetöötlusseadmete ning arvutisüsteemide ja -võrkude rentimine ja liisimine; eelloetletud teenustega seotud nõustamine ja konsultatsioonid; kohvikud.</p>
DELFI	<p>Reg nr 34444; taotluse esitamise kuupäev 29.11.1999; kehtivus lõppenud 22.08.2021</p>	<p>Klass 16 trükitooted, juhend- ja õppematerjalid, eelkõige infotehnoloogia valdkonnas; reklaamlehed, infolehed, sõnumilehed, kataloogid, kalendrid, pisitrükised; graafilised reproduktioonid, õppevahendid.</p> <p>Klass 35 äri- ja müügitoetusteenused; ärinõustamine ja -konsultatsioonid, andmetöötlus arvuti abil; info kogumine, süstematiseerimine ja hoidmine arvuti andmebaasides; elektroonsed andmetöötlusteenused ja klassi 35 kuuluvad andmepanagateenused; äritegevuse siirdeteenused, kaubandusteabeagentuurid; kaupade elektrooniline pakkumine internetikaubamajade vahendusel, elektrooniliselt sooritatavad kaubandustehingud; kaupade demonstreerimine internetis, kaupade ja info jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele) interneti vahendusel; internetireklaam, reklaam, reklaammaterjalide levitamine; messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil, müügikampaaniad; eksport-import; äriinfo; turu-uuringud; arvutite jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).</p> <p>Klass 38 elektrooniline kommunikatsioon; globaalsete arvutivõrkude alased teenused, mis kuuluvad klassi 38; info- ja kuvaedastus arvuti abil, kompuuterside, satelliitside, side kiudoptiliste võrkude kaudu; teenused andmete ja informatsiooni ülekandmiseks, ettevalmistamiseks või kuvamiseks elektrooniliselt salvestatud andmepankadest; arvutiterminaalide vaheline side; elektronpost; infoedastusseadmete üürimine, rentimine, laenus; teadete, piltide ja kataloogides sisalduva informatsiooni edastamine arvuti ja interneti abil; salvestatud andmeinfo elektrooniline ülekanne informatsiooni kättesaamist ja taasesitust tagavatele seadmetele.</p> <p>Klass 42 arvuti andmebaaside ja arvutivõrkude kasutusaja üürimine; arvutitarkvara ja -programmide ajakohastamine, täiustamine ja väljatöötamine, arvutitarkvara kujundamine; andmesidevõrkudega seotud programmeerimisteenused; programmeerimine, sh arvutiprogrammide koostamine ja arvutisüsteemide analüüs, arvutitarkvara hooldamine, andmebaaside taastamine, arvutis andmete säilitamise teenused; arvutite ja kommunikatsiooniseadmete konstrueerimine, testimise ning arendusalased teenused; teaduslikud ja tehnilised projekteeringud, inseneritööd, tehisintellekti rakendamise teenused; arvutite, arvutitarkvara, andmebaaside, andmetöötlusseadmete ning arvutisüsteemide ja -võrkude rentimine ja liisimine; eelloetletud teenustega seotud nõustamine ja konsultatsioonid; kohvikud; internetikohvikud; internetivärava haldamine ja hooldamine.</p>
Delfi	<p>Reg nr 59020; taotluse esitamise kuupäev 28.05.2020</p>	<p>klass 35 ajalehtede tellimise organiseerimine teenusena; arvamusküsitlused; arvutivõrgureklaam; info kogumine arvuti andmebaasidesse; info süstematiseerimine arvuti andmebaasides; kasutajate arvustuste pakkumine kaubandus- või reklaamiotstarbel; kasutajate hinnangute, pingeridade pakkumine kaubandus- või reklaamieesmärgil; kaupade ja teenuste müügiedendus spordiürituste sponsoriga kaudu; kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites; klientide profiilanalüüs kaubanduse või turunduse jaoks; klikipõhine reklaamimine; meediasuhete alased teenused; müügikampaaniad, -reklaam teenusena; ostutellimuste töötlemine; otsingumootorite optimeerimine müügiedendusena; posti</p>

	<p>teel reklaami levitamine; postimüügireklaam; pressiülevaate-teenused; püsikliendiprogrammide haldamine; raadioreklaam; reklaam; reklaami kommunikatsioonistrateegia konsultatsioonid; reklaamiagentuuride teenused; reklaamija rentimine massiteabevahendites; reklaamide küljendamine teenusena; reklaamipindade üürimine; reklaammaterjalide ajakohastamine, moderniseerimine; reklaammaterjalide levitamine; reklaamtekstide kirjutamine; reklaamtekstide publitseerimine, avaldamine; sihtturundamine; stsenaariumide kirjutamine reklaami eesmärgil; tekstitöötus; telereklaam; veebi indekseerimine äri või reklaami eesmärgil; veebilehe liikluse optimeerimine; välireklaam.</p> <p>Klass 41 haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuuri-tegevus; elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus, v.a allalaaditavad; elektrooniline kompaktkirjastamine; etenduste korraldamine; etenduste lavastamine, produtseerimine; fotograafia; fotoreporteriteenused; haridus- või meelelahutusvõistluste organiseerimine; haridusteabe pakkumine; kasutajahinnangute, pingeridade pakkumine meelelahutuslikel või kultuurilistel eesmärkidel; kasutajaretsensioonide pakkumine meelelahutuse või kultuuri valdkonnas; kohtade broneerimine etendustele; kontsertide korraldamine ja läbiviimine; konverentside korraldamine ja läbiviimine; küljendusteened, v.a reklaame puudutavad; meelelahutusinfo pakkumine; meelelahutusteened; moesõude korraldamine meelelahutuslikul eesmärgil; on-line-videote (v.a allalaaditavate) pakkumine; piletimüügiteened (meelelahutus); raadio- ja teleprogrammide lavastamine, produtseerimine; raamatute kirjastamine, avaldamine; seminaride korraldamine ja läbiviimine; spordivõistluste korraldamine; sümposioonide korraldamine ja läbiviimine; teatrietendused (lavastused); tekstide toimetamine (v.a reklaamtekstid); tekstide, v.a reklaamtekstide, publitseerimine, avaldamine; teleprogrammide (v.a allalaaditavate) pakkumine nõudevideoteenusena.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menetluse käik

1) Vaidlustaja on 3.08.2021 esitanud vaidlustusavalduse vaidlustatud kaubamärgi õiguskaitsset välistavate asjaolude tuvastamiseks, mis on sätestatud kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-des 2 ja 3. KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk:

- mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsset identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga;
- mis on identne või sarnane varasema registreeritud kaubamärgiga, sõltumata sellest, kas varasemal kaubamärgil on õiguskaitsset identsete, samaliigiliste või teisti liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, juhul kui varasem Eesti kaubamärk on tuntud Eestis või varasem Euroopa Liidu kaubamärk on tuntud Euroopa Liidus ja kui hilisema kaubamärgi põhjendamatu kasutamine kasutaks ebauusalt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet.

Vaidlustaja nõue oli tuvastada vaidlustatud kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ja/või 3 tulenev õiguskaitsset välistav asjaolu, tühistada täielikult Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud väljavõtted Patendiameti andmebaasist vaidlustatud ja varasemate kaubamärkide kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **13.08.2021** ja toimetas selle taotlejale kätte. Taotlejale teatati kättetoimetamisel, et tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48² lõikest 1 algab kättetoimetamisest leppeperiood. Kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 pidi taotleja

kirjalikult teatama komisjonile hiljemalt 3.11.2021, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda või mitte. Taotleja kinnitas kättesaamist 28.08.2021.

Taotleja teatas **7.09.2021** komisjonile, et soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda. Komisjon alustas eelmenetlust ja võimaldas 7.09.2021 vaidlustajal esitada avalduse täiendavad põhjendused ja tõendid hiljemalt 8.11.2021.

2) Taotleja nimel esitas **11.10.2021** komisjonile vastuväite vandeadvokaat Tambet Laasik. Vastuväites leiti, et vaidlustusavaldus on alusetu ja põhjendamata, avaldaja ei ole esitanud ühtegi põhjendust, mis tema nõuet toetaks. Avaldaja nõue on alusetu. Kaubamärk "Telfi.ee" ei ole identne ega sarnane ühegi avaldaja poolt varem registreeritud kaubamärgiga, mille puhul oleks tõenäoline kaubamärkide äravahtamine tarbija poolt. Sealjuures ei ole avaldaja kaubamärgid nr 34430 ja 59020 registreeritud klassis 9 ning kaubamärk nr 34444 ei ole registreeritud üheski kattuvus klassis. Seetõttu ei lange isegi taotleja ja avaldaja kaubamärkide klassid kokku, rääkimata sisulistest erinevustest nii tähenduses, kirja pildis kui visuaalses väljenduses. Vandeadvokaat leidis, et kui avaldaja esitab oma põhjendused, miks ta sellest hoolimata leiab, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 või 3, esitab taotleja neile põhjendustele oma detailsed vastuväited. Olukorras, kus avaldaja ei ole oma vastuväiteid avanud ega selgitanud, ei saa taotleja teha rohkemat kui nentida, et vaidlustusavaldus on täies ulatuses alusetu ning põhjendamata. Vandeadvokaat palus eeltoodust lähtudes ning tuginedes KaMS § 41 jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Komisjon saatis **20.10.2021** taotlejale teate, milles juhiti taotleja tähelepanu KaMS § 13 lõikele 1, mille kohaselt teeb kaubamärgialaseid toiminguid komisjonis asjast huvitatud isik isiklikult või teda esindav patendivolinik, kellele on patendivoliniku seaduse kohaselt antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks kaubamärkide valdkonnas. Esindusõiguseta isiku poolt esitatud kiri jäetakse tähelepanuta. Kirja võib saata uuesti, kui selle on allkirjastanud menetlusosaline isiklikult (juriidilise isiku puhul seaduslik esindaja) või nõuetele vastav patendivolinik. Viidatud kaubamärgiseaduse sätte kohaselt võib asjast huvitatud isik või patendivolinik suulisel menetlemisel komisjonis kaasata oma kulul tõlgi või esindamise õiguseta nõuandja. Analoogiat rakendades võib esindamise õiguseta nõuandja olla kaasatud ka menetlust puudutavasse kirjavahetusse, kuid menetlusosaliste seisukohad peab olema allkirjastanud esindusõigusega isik.

Kirja sisu osas märkis komisjon, et vastavalt TÕAS-s sätestatud menetluskorrale võib vaidlustusavalduse esitada ilma põhjenduse ja tõenditeta (§ 44 lg 2¹ ja lg 4). Kui teine menetlusosaline on kinnitanud soovi vaidlustusavaldusele vastu vaielda (mida on taotleja teinud isiklikult allkirjastatud nõuetekohase 7.09.2021 teatega), antakse vaidlustajale tähtaeg põhjenduste ja tõendite esitamiseks. Komisjon edastab seejärel nimetatud põhjendused ja tõendid teisele menetlusosalisele ja teeb talle ettepaneku esitada oma kirjalik seisukoht kahe kuu jooksul ettepaneku tegemise kuupäevast arvates (§ 48³).

Taotleja esitas **20.10.2021** komisjonile vastuväite, mille oli allkirjastanud taotleja seadusliku esindaja ja mille sisu kattub 11.10.2021 vandeadvokaadi esitatud vastuväitega.

3) Vaidlustaja esitas **8.11.2021** vaidlustusavalduse põhjendused, milles vaidlustaja jäi algse nõude juurde. Põhjendustes märgiti, et ettevõtte MicroLink asutas uudisteportaali Delfi 1999. a sügisel Eestis ja Lätis ning 2000. a talvel Leedus. Tegemist oli kohe algusest peale Baltimaade suurima internetikeskkonnaga – ühest allikast oli võimalik saada nii internetühendus, kiire info ja e-kaubanduse lahendused (põhjenduste lisad 1 – 24.11.1999 Delfi artikli „MicroLink lõi Baltimaade suurima internetikeskkonna DELFI“ väljatrükk – ja 2 – Ärilehe 1.04.2004 artikli „Microlink soovib Delfi tagasi osta“ väljatrükk). Ka vormi poolest on Delfit võrreldud revolutsiooniga – see oli esimene uudistekanal, mis oli ainult veebis. Lisaks seisnes Delfi erilisus ja atraktiivsus kaasatuses – lugejatel on alati olnud võimalus olla osa ajakirjanduse sisuloomest – enda tehtud lugude ja fotode saatmine ning esimene omalaadne anonüümne kommentaarium (lisa 3 – 17.03.2021 Delfi artikkel „Eesti esimene uudiste lugemise koht internetis ehk Delfi sai uue kuue“). Pärast mõningaid omanikevahetusi omandas Delfi Grupi ehk Eesti, Läti ja Leedu Delfi 2007. a Ekspress Grupp AS (lisa 4 – Ekspress Meedia AS tutvustus – ja 5 – Vikipeedia artikkel „Delfi (portaal)“, mille viimane muutmine 29.10.2021). Tehingu tulemusena sai Ekspress Grupist Baltimaade suurim veebimeedia valdkonnas tegutsev ettevõtte. Delfis algas sellest ajakirjandusliku sisu loomine tänases mõistes. 2012. a liideti omavahel Delfi ja Eesti Päevalehe uudistetoimetused. Vaidlustaja AS Ekspress Meedia sai alguse 2015. a, mil Ekspress Grupp AS ühendas oma tütarettevõtet AS Eesti Ajalehed ja AS Delfi üheks ettevõtteks. Sellest ajast alates haldab vaidlustaja enam kui 600 000 igakuise lugejaga internetiportaali Delfi, annab välja ajalehti Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht ja Maaleht ning 7

ajakirja. Lisaks haldab vaidlustaja veebiväljaandeid www.epl.ee, www.ekspress.ee, www.maaleht.ee ja www.aialeht.ee, annab välja ajakirju Maakodu ja Maamajandus ning tegeleb kliendilehtede ja raamatute kirjastamisega (lisa 5). Põhjenduste esitamise ajaks on Delfist saanud kümnete väljaannete platvorm veebis ja on öeldud, et Delfi esileht viib kokku kõikide väljaannete parima sisu ning lugejad. Samuti öeldakse, et „ma lugesin seda Delfist“ või et „Delfi kirjutas“, kuigi see võib tegelikult olla Ekspressi või mõne muu väljaande lugu. Aastal 2021 on Delfi Eesti kõige populaarsem, suurim ja infomahukam uudisteportaal (lisa 3).

Taotleja on asutatud 30.01.2013 ning ainsa juhatuse liikme meiliaadress on seotud domeeniga www.saade.ee (lisa 6 – taotleja registrikaart). Nimetatud domeen kuulub taotlejale (lisa 7 – domeeni registreeringu väljavõte). Kõnealusel domeenil asub keskkond „Entusiast TV“. Veebilehel märgitakse, et asjaomase tegevuse üle peab järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, ära on nimetatud vastutav toimetaja Madis Sütt, kes on ka taotleja ainus juhatuse liige. Samas keskkonnas tehakse otsene viide teleteenustele (lisa 8 – Entusiast TV (saade.ee) avalehe väljatrükk 8.11.2021 seisuga). Krediidinfo andmetel on taotleja tegevusvaldkonnaks „teleringhääling (60201)“ (lisa 9 – Krediidinfo (e-krediidinfo.ee) väljatrükk 8.11.2021 seisuga). Toodust nähtuvalt tegeleb taotleja teleringhäälinuga, sh edastab vaatajatele tele-/videosisu, kaasab asjahuvilised sisutootmisesse, edastab saateid, mis võivad olla nii uudiste, meelelahutuse vms vormis.

Taotleja esitas 28.05.2021 taotluse vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Vaidlustaja, märganud talle kuuluva tuntud ja maineka meediaportaali DELFI nime imiteerivat kaubamärgi „Telfi.ee“ taotlust, kontakteerus vaidlustusavalduse esitamise eelselt 1.06.2021 taotlejaga, juhtides taotleja tähelepanu kaubamärkide vahelisele konfliktile ja andes taotlejale võimaluse konfliktne kaubamärgitaotlus vabatahtlikult tagasi võtta (lisa 10 – vaidlustaja esindaja 1.06.2021 hoiatuskiri taotlejale). Taotleja vaidlustajale ei vastanud ja kaubamärgitaotlust tagasi ei võtnud. 20.10.2021 esitatud vastuväites on taotleja avaldanud seisukohta, nagu ei oleks taotletav, käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärk konfliktis vaidlustaja varasemate kaubamärkidega. Vaidlustaja nimetatuga ei nõustunud ja esitas veelkord vaidlustatud ja vastandatud kaubamärkide andmed ning vaidlustusavalduse õigusliku alused, jäädes vaidlustusavalduses esitatu juurde. Vaidlustaja leidis, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitsset välistavad asjaolud tulenevalt sellest, et selle suhtes esineb äravahetamise tõenäosus vaidlustaja varasemate registreeritud kaubamärkidega (KaMS § 10 lg 1 p 2), taotleja kaubamärk kasutab ära ja kahjustab vaidlustaja kaubamärkide mainet ja eristusvõimet (KaMS § 10 lg 1 p 3).

Vaidlustaja on varasemate kaubamärkide omanik KaMS § 11 lg 1 p 2 alusel, mille kohaselt varasem kaubamärk on registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (EKO 22.06.1999 otsus C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, p 17). Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (11.11.1997 otsus C-251/95 SABEL, p 23).

Euroopa Üldkohtu praktika kohaselt tuleb mitmest elemendist koosneva kaubamärgi ühe või mitme elemendi domineerivuse üle otsustades võtta eriti arvesse iga elemendi loomupäraseid omadusi, võrreldes neid teiste elementide loomupäraste omadustega. Sellega seoses tuleb anda hinnang iga elemendi suuremale või väiksemale võimele identifitseerida asjaomaseid kaupu või teenuseid konkreetselt ettevõtelt pärinevatena, eristades neid seeläbi teiste ettevõtete kaupadest või teenustest (6.10.2004 otsus T-356/02 Vitakraft, p 52). Vaidlustaja kaubamärgid koosnevad sõnast „Delfi“. Kaubamärkide üldmuljetest lähtuvalt ei ole kahtlust, et just see sõnaline osa on vaidlustaja kaubamärkide kõige olulisemaks, keskseks ja domineerivaks elemendiks. Vaidlustatav tähis „Telfi.ee“ koosneb sõnast „Telfi“ ja sellele liidetud Eesti tippdomeeni tähisest „.ee“. Euroopa Üldkohus on selles osas selgitanud, et tippdomeen (.com vms) on tehniline ja üldine element, mille kasutamine on nähtud ette ärilise veebikoha aadressi tavapärase struktuuriga. Peale selle võib see viidata asjaolule, et kaubamärgi taotlusega hõlmatud kaupu ja teenuseid saab hankida või vaadata veebi kaudu või need on seotud internetiga (21.11.2012 otsus T-338/11, Photos.com, p 22). Seetõttu tuleb seda elementi käsitada sellisena, et sel puudub asjaomaste kaupade või teenustega seoses eristusvõime. Seega, vaidlustatavas kaubamärgis sisalduv tippdomeeni tähis „.ee“ on nimetatud kaubamärgi eristusvõimetu element, mis ei moodusta osa vaidlustatavast kaubamärgist. Seega domineerib vaidlustatud kaubamärgis sõna „Telfi“.

Vaidlustaja märkis, et visuaalselt on varasemate kaubamärkide puhul tegemist 5 tähest koosneva kaubamärgiga esitatuna kas sõnana või stiliseeritud vormis. Olenemata asjaomaste kaubamärkide stiliseeringust – Delfi tuntud sõnalise osa allajoonitud kujundus või sõnalise osa esitamine sinises värvitoonis – domineerib kõikides varasemates kaubamärkides visuaalselt just sõna „Delfi“. Vaidlustatud kaubamärgi domineeriv ja ainus eristusvõimeline element, sõna „Telfi“, koosneb samuti 5 tähest, millest 4 viimast tähte kordavad identselt varasemat kaubamärki. Seega langeb vaidlustatud kaubamärgi domineeriv, eristusvõimeline sõnaline osa 80% ulatuses kokku varasemate kaubamärkidega. Toodust nähtuvalt on vaidlustatud kaubamärk tervikuna visuaalselt sarnane varasemate kaubamärkidega, erinedes sellest vaid esitähel ja eristusvõimetu tippdomeeni „ee“ poolest. Foneetilisest aspektist koosnevad nii varasemad kaubamärgid kui ka vaidlustatud tähise ainus eristusvõimeline sõna „Telfi“ kahesilbilisest sõnast, millest esimene on varasemate kaubamärkide esimese silbiga väga sarnane ja teine silp identne. Vaidlustaja hinnangul ei ole kahtlust, et kõlalt tuhmide konsonantide „d“ ja „t“ hääldus vaadeldavate sõnade alguses, millele järgneb silbiliselt ja häälikuliselt identne sõnalõpp „el’fi“ on sedavõrd sarnased, et tarbijad ei pruugi nendevahelist väga väikest erinevust mistahes elulises situatsioonis tajuda. Seetõttu on vaidlustatud kaubamärgi ainus eristusvõimeline element ja seega ka vaidlustatud kaubamärk tervikuna foneetiliselt identne või väga sarnane varasemate „Delfi“ kaubamärkidega. Kontseptuaalse sarnasuse osas märkis vaidlustaja, et Eesti tarbijad teavad ja mõistavad sõna „Delfi“ Eesti tuntuima ja suurima, juba enam kui 22 aastat katkematult tegutsenud uudisteportaali nimenä. Sealhulgas on varasematest aegadest Eesti keelde jäänud kõnekeelsed väljendid nagu „delfi kommentaator“ või „delfi ajakirjanik“, mis veelgi seost asjaomase uudisteportaaliga tugevdavad. Ei ole kahtlust, et meedia valdkonnas mõistavad Eesti tarbijad samas tähenduses ka vaidlustatud kaubamärgi ainsat eristusvõimelist ja domineerivat sõna „Telfi“ tulenevalt selle suurest kokkulangevusest varasemate mainekate ja tuntud „Delfi“ kaubamärkidega. Toodust tulenevalt leidis vaidlustaja, et kaubamärgid on Eesti tarbijatele kontseptuaalselt väga sarnased.

Vaidlustatud kaubamärki taotletakse klassi 9 kuuluva „meediasisu“ ja klassi 41 kuuluva „tekstide avaldamine elektroonilise meedia kujul“ suhtes. Vaidlustaja leidis, et meediasisu klassi 9 kuuluva kaubana on sarnane klassi 16 kuuluvate trükisega, kuna nende otstarbe on samasisuline, need on omavahel konkureerivad tooted, mis on suunatud samale avalikkuse sektorile ning neid pakuvad samad turuosalisel. Meediasisu arvutitarkvarana on samuti sarnane klassi 42 kuuluvate arvutitarkvaraga seotud teenustega, kuna nende jaotusvõrk on sama, neid pakutakse samale avalikkuse sektorile ning neid pakuvad samad turuosalisel. Meediasisu arvutitarkvarana on samuti sarnane klassi 38 kuuluvate info- ja kuvaedastusteenustega, kuna need täiendavad üksteist, neil on sarnane eesmärk, ning nii nende jaotusvõrk, kui ka asjaomane avalikkuse sektor langevad kokku. Tekstide avaldamine elektroonilise meedia kujul klassi 41 kuuluva teenusena on mh identne samasse klassi kuuluvate raamatute ja muude tekstide kirjastamise ja avaldamisega aga ka elektronraamatute ja ajakirjade kirjastamisega pakkumise arvutivõrgus. Toodust nähtuvalt taotletakse vaidlustatud kaubamärki klassi 9 kuuluvate kaupade osas, mis on sarnased varasemate kaubamärkide klassi 16 kuuluvate kaupade ja klassidesse 38 ja 42 kuuluvate teenustega, ning klassi 41 kuuluvate teenustega, mis on identsed varasemate kaubamärkide klassi 41 kuuluvate teenustega.

Vaidlustaja leidis, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Euroopa Kohtu praktika kohaselt esineb kaubamärkide äravahetamise tõenäosus juhul, kui tarbijad võivad käsitada eri kaubamärkidega tähistatud tooteid samalt või majanduslikult seotud isikutelt pärinevatena (29.09.1998 otsus C-39/97 *Canon*, p 29). Vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (vt. C-39/97, p 17). Käesoleval juhul on tähis „Telfi.ee“ visuaalselt sarnane ja foneetiliselt väga sarnane varasemate „Delfi“ kaubamärkidega ning tekitab varasemate kaubamärkidega kokkulangevaid assotsiatsioone ka kontseptuaalsest aspektist. Seetõttu on asjaomased kaubamärgid üldhinnanguna väga sarnased. Samuti kuuluvad vaadeldavad kaubamärgid samasse meediavaldkonda, kusjuures varasemad kaubamärgid kuuluvad selles valdkonnas juba enam kui 22 aastat järjepanu tegutsenud Eesti tuntuimale ja populaarseimale teenusepakkujale. Seetõttu leidis vaidlustaja, et esineb suur tõenäosus, et asjaomane tarbijaskond usub ekslikult, et ka tähise „Telfi.ee“ all osutatavaid meediavaldkonna teenuseid osutab vaidlustaja või vaidlustajaga majanduslikult seotud isik ning, et just vaidlustaja tagab edastatava meediasisu õigsuse, sõltumatuse ja objektiivsuse. Euroopa Kohus on tuntud kaubamärkide osas sedastanud, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus (C-342/97, p 24). Ka Riigikohus on kinnitanud, et kaubamärkidel, millel on

tugevam eristusvõime tulenevalt nende tuntuusest turul, on palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mille eristusvõime on nõrk (29.09.2010 nr 3-2-1-77-10, p 13). Käesolevas asjas ei ole vaidlustaja hinnangul kahtlust varasemate kaubamärkide tuntuuse ja väga kõrge maine osas. Eesti asjaomane tarbijaskond kahtlemata teab ja tunneb „Delfi“ kaubamärke ning see tõstab asjaomaste kaubamärkide äravahetamise tõenäosust veelgi. Vaidlustaja järeldas, et vaidlustatud tähise osas esineb KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu. Vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane varasemate kaubamärkidega.

Kaubamärgiõiguse praktikas on tõdetud KaMS § 10 lg 1 p 3 rakendatavust nii identsete ja samaliigiliste kui ka eriliigiliste kaupade-teenuste osas. Seda toetab ka õigusteoreetiline seisukoht – kui õiguskord kaitseb kaubamärki selle maine ja/või eristusvõime kahjustamise ja/või ärakasutamise eest eriliigiliste kaupade-teenuste osas, siis peab kaitse olema tagatud ka identsete/sarnaste kaupade-teenuste osas. Antud sättega kaitstava õigushüve osas märkis vaidlustaja, et kui kaubamärgi esmaseks eesmärgiks on päritolutähiseks olemine, on kaubamärkidel ka teisi funktsioone, eelkõige tähistatud kaupade või teenuste hea kvaliteedi või stabiilsete omaduste kohta tarbijatele sõnumi edastamise funktsioon. KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 kaitstakse just sedalaadi, varasema kaubamärgi tuntuusest tulenevaid funktsioone, mida mainekad kaubamärgid lisaks kaupade ja teenuste eristamisele täidavad.

Kaubamärk on tuntud, kui seda teab oluline osa asjaomasest tarbijate sektorist (14.09.1999 otsus nr C-375/97 *General Motors Corporation*, p 26). Euroopa Kohtus on oma praktikas täpsustanud, et kui varasema ühenduse kaubamärgi maine on tõendatud liidu olulises osas, mis võib vastavalt olukorrale ühtida üheainsa liikmesriigi territooriumiga, mis ei pea tingimata olema see liikmesriik, kus on esitatud hilisema siseriikliku kaubamärgi registreerimise taotlus, tuleb järeldada, et see kaubamärk on omandanud maine liidus (3.09.2015, C-125/14). Nagu selgitatud, alustas uudisteportaal Delfi tegevust enam kui 22 aastat tagasi, olles juba oma tegevuse algusaastatel Baltimaade suurim ja kõige innovaatilisem internetikeskkond (lisad 1-3). Lugejate kaasamine (võimalus saata oma tekste, fotosid, kommenteerida avaldatut) tagas suure populaarsuse. Aastast 2007 toodetakse oma originaalsisu, tegutseb Delfi uudistetoimetus. Uudisteportaalil Delfi on igakuiselt enam kui 600 000 lugejat, välja antakse ajalehti Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht ja Maaleht ning seitset ajakirja (lisa 5). Delfi uudisteportaalist on saanud kümnete väljaannete platvorm veebis ja Delfi esileht viib kokku kõikide väljaannete parima sisu ning lugejad. Aastal 2021 on Delfi Eesti kõige populaarsem, suurim ja infomahukam uudisteportaal (lisa 3). Toodust ei jää kahtlust, et „Delfi“ kaubamärgid on meedia valdkonnas Eesti tarbijate hulgas väga tuntud ja väga mainekad. Vaidlustaja kordas oma seisukohta, et vastandatavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamisel ei ole nõutav, et kaubamärgid oleks äravahetamiseni sarnased. Antud registreerimisest keeldumise aluse esinemiseks piisab kaubamärkide sarnasusest sellisel määral, et üks märk meenutab teist, kuid neid ei pruugita segi ajada. Seega on kaubamärkide sarnasuse nõude täitmine KaMS § 10 lg 1 p 3 tähenduses madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Nimetatut selgitab ka Euroopa Kohtu 18.06.2009 otsus C-487/07 *L'Oreal SA v Bellure NV* (p 36), milles Kohus on leidnud, et „Direktiivi 89/104 artikli 5 lõikes 2 [analoogne KMS §10 lg 1 p-le 3] käsitletud rikkumised on nende esinemise korral asjaomase kaubamärgi ja tähise teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus seostab tähist kaubamärgiga, st loob nende vahel seose, olgugi et ta ei aja neid omavahel segi. Seega ei ole nõutav, et sarnasus maineka kaubamärgi ja tähise vahel, mida kasutab kolmas isik, oleks selline, et muutuks tõenäoliseks, et asjaomane avalikkus ajab need segi. Piisab, kui sarnasus maineka kaubamärgi ja tähise vahel on selline, et asjaomane avalikkus seostab seda tähist kaubamärgiga.“ Käesolevas asjas esineb reaalne oht, et puutudes kokku vaidlustatud tähisega, meenuvad Eesti tarbijaskonnale vaidlustaja varasemad kaubamärgid ja nad loovad nimetatud tähiste vahele KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eelduseks oleva seose.

Varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamise all mõistetakse kõiki juhtumeid, kus teised kasutavad tuntud kaubamärki ilmselt ära või püütakse selle mainet ära kasutada. Teiste sõnadega on tegemist riskiga, et ettekujutus mainekast kaubamärgist või sellele omistatud omadustest kantakse üle taotletava kaubamärgiga tähistavatele kaupadele või teenustele, mistõttu nende turustamine on lihtsam tänu sellisele varasema maineka kaubamärgiga seostumisele (22.03.2007, T-215/03 *Sigla SA*, p 40). Kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine segiajamise tõenäosuse olemasolu ega oht ei eelda, et kaubamärgi eristusvõimet, mainet või kaubamärgiomanikku üldisemalt võidakse kahjustada. Kasu, mida kolmas isik maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisest saab, kujutab endast kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ärakasutamist kolmanda isiku poolt, kui viimane soovib tähise sellise kasutamisega asuda maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata

ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata (C 487/07 P, p 50). Euroopa Kohus on 27.11.2008 otsuses C-252/07 *Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd.* (p 37-38) samuti selgitanud, et „Direktiivi artikli 4 lõike 4 punktis a sätestatud kaitse kohaldamiseks peab varasema kaubamärgi omanik tõendama, et hilisema kaubamärgi kasutamine „kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi [eristusvõimet] või mainet”. Selleks ei pea varasema kaubamärgi omanik tõendama et tema kaubamärgile on direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a tähenduses tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud. Nimelt, kui on ette näha, et viis, kuidas hilisema kaubamärgi omanik võib kasutada varasemat kaubamärki, tekitab tulevikus selliselt kahju, siis ei ole varasema kaubamärgi omanik kohustatud ootama tegelikku kahjutekitamist, et keelata selline kasutamine. Varasema kaubamärgi omanik peab siiski tõendama selliste tegurite olemasolu, mis võimaldavad järeldada, et esineb tõsine oht, et tema kaubamärgile tulevikus kahju tekitatakse. Ka on Euroopa Kohus täpsustanud 12.12.2008 otsuses C-197/07 *Aktieselskabet af 21. november 2001 vs OHIM* (p 22) direktiivi artikli 4 lõike 4 tõlgendamise kriteeriumit ning leidnud, et ei pea tõendama, et varasemale kaubamärgile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud; piisab vaid välja tuua asjaolud, mille alusel saaks *prima facie* järeldada, et tulevikus varasema kaubamärgi ärakasutamise võimalus ei ole hüpoteetiline. Seega ei ole KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitsse andmisest keeldumise aluse esinemiseks vaja tõendada, et hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on varasemate tuntud kaubamärkide maine ja eristusvõime kasutamine juba aset leidnud. Piisab sellest, et esineb tõsine oht, et selline ärakasutamine tulevikus toimub.

Vaidlustaja leidis, et kuna varasemate kaubamärkide puhul on tegemist aastakümneid kasutatud, väga tuntud kaubamärkidega, esineb reaalne oht, et hilisema, varasemat tuntud kaubamärki sisaldava ja sellest/selle sõnalisest osast vaid ühe tähe võrra sõna alguses erineva tähise „Telfi.ee“ kasutusse võtmine samasse meediasektorisse kuuluvate kaupade ja teenuste tähistamisel võimaldab taotleja hakata saama ebaõiglast tulu varasemate „Delfi“ kaubamärkide atraktiivsusest ja mainest, selle eest rahalist hüvitist maksmata ja kaubamärgi kuvandi loomisele ja säilitamisele panustamata, so tähis „Telfi.ee“ kasutaks ära varasemate „Delfi“ kaubamärkide mainet ja eristusvõimet.

Euroopa Kohtu kohtujuristi Francis Geoffrey Jacobi kohtuasjas nr C-408/01 (*Adidas-Salomon*) antud arvamuse kohaselt: „eristusvõime kahjustamise kontseptsioon peegeldab tähise eristusvõime nõrgendamist. /.../ Sisuliselt tähendab see seda, et kaubamärk ei ole enam võimeline koheselt seostuma nende kaupadega, mille osas see on registreeritud või kasutatud.” Seega võib kaubamärgi eristusvõime kahjustamist nimetada ka eristusvõime „lahjendamiseks”, „kärpimiseks” ja „hägustamiseks”. Nimetatud kahjustamisega on tegemist niipea, kui nõrgeneb varasema kaubamärgi võime identifitseerida nimetatud kaubamärgi omanikult pärinevana kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärk registreeriti, sest hilisema kaubamärgi kasutamine tingib varasema kaubamärgi identiteedi hajumise. Nii on see eeskätt siis, kui varasem kaubamärk, mis tekitas kohese seose kaupade või teenustega, mille jaoks see registreeriti, ei tekita enam sellist seost. Ka eristusvõime kahjustamise puhul ei ole vaja tõendada, et hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on juba muutunud keskmise tarbija majanduslik käitumine. Piisab sellest, et esineb tõsine oht, et selline muutus tulevikus toimub. Viidatud arvamuses on kohtujurist toonud eristusvõime kahjustamise osas järgmise näite: “Kui lubada Rolls Royce restorane ja Rolls Royce kohvikuid ja Rolls Royce pesu ning Rolls Royce maiustusi, siis 10 aasta pärast ei ole enam Rolls Royce kaubamärki.”

Vaidlustaja leidis, et kuna varasemate kaubamärkide puhul on tegemist aastakümneid kasutatud väga tuntud kaubamärkidega, esineb reaalne oht, et hilisema, varasemast tuntud kaubamärgist vaid ühe tähe võrra erineva tähise kasutusse võtmine samasse meediasektorisse kuuluvate kaupade ja teenuste tähistamisel toob kaasa varasemate kaubamärkide identiteedi hajumise/hägustumise, Eesti tarbijate hulgas tekitab see segadust ja varasemad kaubamärgid kaotavad oma võimet seostuda üksnes vaidlustajaga.

Varasema kaubamärgi maine saab kahjustada ka juhul, kui taotletava kaubamärgiga tähistatud kaupadel või teenustel on avalikkusele varasema kaubamärgi külgetõmbejõudu vähendav mõju. Sellise kahju risk võib tekkida juhul, kui neil kaupadel või teenustel on selline omadus või kvaliteet, millel võib olla negatiivne mõju varasema maineka kaubamärgi kuvandile, kuna see kaubamärk on identne või sarnane taotletava kaubamärgiga (T-215/03, p 39). Vaidlustaja märkis, et ta on tuntud oma meediavaldkonna internetikeskkonna Delfi poolt, millel on oma uudistetoimetuse, mis loob originaalset sisu, reageerib sündmustele kiiresti, annab selgeid ülevaateid, peab otseblogisid. Enam kui 600 000 inimest igas kuus väljendab oma usaldust Delfi internetikeskkonna vastu, eelistades just seda keskkonda oma igapäevase infoallikana. See näitab, et „Delfi“ kaubamärgid on kõrgelt hinnatud ja väga mainekad. Vaidlustajal ei

ole võimalust kontrollida ega mõjutada taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupade ja teenuste kvaliteeti ega nende vastavust samale tasemele. Seetõttu esineb reaalne oht, et juhul, kui taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste kvaliteet ei vasta vaidlustaja kaubamärkidega seostatavale kvaliteeditasemele, rikub see „Delfi“ kaubamärkide mainet.

Vaidlustaja leidis kokkuvõtteks, et eeltoodust nähtuvalt esineb suur tõenäosus, et vaidlustatud tähise kasutuselevõtt tooks kaasa varasemate kaubamärkide maine ja eristusvõime ärakasutamise ning kahjustamise ning esineb vaidlustatud tähise osas KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu. Vastava hinnangu andmisel tuleb arvesse võtta ka varasemate „Delfi“ kaubamärkide maine ja eristusvõime tugevust. Euroopa Kohus (C-375/97, p 30) on leidnud, et „... mida suurem on varasema märgi eristusvõime ja maine, seda lihtsam on aktsepteerida, et märgile on põhjustatud kahju.“ Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 41 lg-test 2 ja 3 palus vaidlustaja vaidlustusavaldus rahuldada.

Põhjendustele olid lisatud (1) MicroLink artikkel portaali Delfi loomise kohta; (2) Ärileht 1.04.2004 artikkel, kus viidatakse Delfi portaali loomise ajale; (3) ärakiri artiklist „Eesti esimene uudiste lugemise koht internetis ehk Delfi sai uue kuue“; (4) AS Ekspress Meedia tutvustus; (5) Vikipeedia artikkel Delfist; (6) ärakiri taotleja registrikaardist; (7) väljatrükk domeeni saade.ee andmetest; (8) väljatrükk www.saade.ee veebilehelt; (9) väljatrükk Krediidinfo veebilehelt taotleja kohta; (10) ärakiri hoiatuskirjast taotlejale.

Komisjon tegi 9.11.2021 vastavalt TÕAS § 48³ lõikele 2 taotlejale ettepaneku esitada kirjalik seisukoht vaidlustusavalduse kohta hiljemalt 10.01.2022.

4) 10.01.2022 esitas **taotleja** vastuse, milles palus jätta vaidlustusavaldus rahuldamata järgmistel põhjustel. Taotleja viitas vaidlustaja seisukohtale, et vaidlustatud kaubamärk ei saa KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt õiguskaitset, sest on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse samaliigiliste kaupade ja teenuste tähistamiseks Selline seisukoht on taotleja hinnangul ekslik. Alustuseks on taotleja ja vaidlustaja kaubamärgid registreeritud erinevates klassides, st nad ei tähista samu teenuseid. Vaidlustaja on selle enda seisukohas ise põhjalikult esile toonud: taotleja kaubamärk on kaitstud klassides 9 ja 41, vaidlustaja kaubamärk 34430 klassides 35, 38, 41 ja 42, kaubamärk 34444 klassides 16, 35, 38 ja 42, kaubamärk nr 59020 klassides 35 ja 41. Seega klassis 9 ei ole taotleja ja vaidlustaja kaubamärkidel mitte mingit kattuvust, mistõttu puudus Patendiametil mistahes alus keelduda taotleja kaubamärgi registreerimisest nimetatud klassis. Osaline kattuvus on vaid klassis 41, milles on registreeritud ka vaidlustaja kaubamärgid 34430 ja 59020. On oluline tähelepanu pöörata sellele, et klass 41 (nagu kõik klassid) hõlmab endas väga palju äärmiselt erinevaid tegevusi, nt aedkoole, aikido õpetamist ja haridusakadeemiaid, kui nimetada vaid kolme esimest. Taotleja kaubamärk on klassis 41 registreeritud valdkonnas „Tekstide avaldamine elektroonilise meedia kujul“. Mitte ükski vaidlustaja kaubamärkidest ei ole registreeritud selles valdkonnas. Vaidlustaja on üritanud sellest probleemist mööda minna väitega, et erinevatesse klassidesse kuuluvad tegevused on omavahel identsed või sarnased: nt olevat sarnased meediasisu ja arvutitarkvara, lausa identsed raamatud ja elektrooniline meedia, jne. Vaidlustaja sellekohane seisukoht on taotleja hinnangul asjakohatu. Kaubamärgimääruse § 21 kohaselt liigitatakse kaubad ja teenused vastavalt Nizza klassifikatsioonile. See pärineb aastast 1957 ning seda kasutavad ca pooled maailma riikidest. Kogu klassifikatsioon on üles ehitatud põhimõttele, et igal kaubal ja teenusel on oma unikaalne klass ja baasnumber. Seda just põhjusel, et need kaubad ja teenused ei ole identsed. Kui vaidlustaja leiab, et tema kaubamärkidel peaks olema laiapõhjalisem kaitse, siis oleks ta pidanud need registreerima enamates klassides. Vaidlustusavalduses esitatud õiguslik konstruktsioon sisuliselt eitab Nizza klassifikatsiooni. Seetõttu leidis taotleja, et KaMS § 10 lg 2 p 2 esmane eeldus, teenuste registreerimine samades klassides, on täitmata ning taotleja kaubamärk ei saa isegi teoreetiliselt riivata vaidlustaja õigusi.

KaMS § 10 lg 1 p-st 2 tuleneb kaubamärgi registreerimisest keeldumise (või registreerimise vaidlustamise) täiendav olemuslikult suhteline alus – tarbija poolt kaubamärkide äravahetamise tõenäosus. Kaubamärgi äravahetamise tõenäosuse hindamisel võetakse mh arvesse tarbija pilgu läbi kaubamärgi visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust (EKo 11.11.1997, C-251/95 *SABEL BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport*; 22.06.1999, C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs Klijsen Handel BV*). Enne kui asuda hindama kaubamärkide võimaliku äravahetamise tõenäosust, tuleb teha selgeks, mida üldse on võimalik võrrelda. Vaidlustaja väitis põhjendamatult, et taotleja kaubamärgis sisalduv Eesti tippdomeeni tähis „.ee“ ei moodusta osa vaidlustatavast kaubamärgist. Väidetavalt tuleneb see vaidlustaja poolt viidatud Euroopa Üldkohtu 21.11.2012 otsusest T-338/11 *Photos.com*, ainult et sama otsuse p-s 24 ja ka 12.12.2007 otsuses T-117/06 *suchen.de* p-s 31 on kohus selgitanud, et kaubamärki

tuleb hinnata tervikuna. See tähendab, et kaubamärgi osi ei saa omatahtsi liita või lahutada, saavutamaks vaidlustajale soodsamat võrdlusalust. See tähendab, et taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide võrdlemisel peab taotleja kaubamärki „Telfi.ee“ hindama ühtse tervikuna. Taotleja kaubamärk ei ole mitte „Telfi“ vaid „Telfi.ee“ ning täpselt sellisena tuleb seda võrrelda ka vaidlustaja kaubamärkidega. Lisaks grammatilisele erinevusele viitab taotleja kaubamärgis sisalduv „ee“ asjaolule, et kaubamärgiga hõlmatud teenuseid saab tarbida veebi kaudu ning need on olemuslikult seotud internetiga. Sarnaseid tippdomeeni tähisega kaubamärke on ka teisi. Tuntumatest nt „osta.ee“ (reg nr 37919 ja 46908), mille puhul on „ee“ selle oluline osa. Vaidlustaja lihtsustatud käsitlus, et taotleja kaubamärki tuleks vaadelda teistsugusena, kui see tegelikult on, ei ole mitte millegagi põhjendatud.

Eespool viidatud *Sabelli* kohtuotsusest tuleneb, et vaidlusaluste kaubamärkide sarnasuse kindlaksteigmiseks tuleb uurida visuaalse, foneetilise ja semantilise sarnasuse taset. Kaubamärkide võrdlemisel hinnatakse nende segiajamise tõenäosust selle kaubamärgi all pakutava kauba või teenuse tarbija pilgu läbi. Antud juhul puudub alus arvata, et tarbija võiks avaldaja ja vaidlustaja kaubamärke omavahel segi ajada. Visuaalsel hinnangul tuleb lähtuda kaubamärgi kujutatavast olemusest. Esmalt on mõlema kaubamärgi pikkus erinev. Kaubamärk „Telfi.ee“ koosneb kaheksast tähemärgist, kaubamärk „Delfi“ koosneb aga ainult viiest tähemärgist. Mõlemad tähised on erineva pikkusega ja ei ole kõrvutades sarnased. Samuti ei ole ainuüksi nelja tähe kokkulangevus piisav kinnitamaks visuaalset sarnasust. Võrdluseks, lisaks eelviidatud kaubamärgile „Osta.ee“ on registreeritud ka nt kaubamärgid „COSTA“ (reg nr 26532) ja „ROSTA“ (reg nr 0308203), kus (kui jätta tippdomeen kõrvale), on vaid ühetäheline erinevus. Selliseid omavahel vaid ühe tähe võrra erinevaid kaubamärke on äärmiselt palju, kuid see ei anna veel alust arvata, et nad oleksid äravahetamiseni sarnased. Täiendavalt on vaidlustaja kaubamärkidel nr 59020 ja 34444 visuaalne kujutis, kuid taotleja kaubamärgil seda ei ole. Vaidlustaja kaubamärgid nr 34444 ja nr 59020 on kujutatud paksema fondiga. Lisaks on esimene nendest allajoonitud ja teine kujutatud sinises värvitoonis. Seega on mitmeid visuaalseid erinevusi taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide vahel. Visuaalselt ei ole kaubamärgid isegi sarnased, rääkimata identsusest.

Vaidlustaja väide, et ka foneetilisest aspektist tuleks taotleja kaubamärki vaadelda vaid osaliselt, st ilma domeeninimeta, on ekslik. Eelnevalt viidatud kohtupraktika kohaselt tuleb kaubamärki hinnata tervikuna. Seega tuleb omavahel võrrelda kaubamärki „Telfi.ee“ vaidlustaja tähistega „Delfi“. Tegemist on foneetiliselt selgelt erinevate tähistega, mis ei ole sarnased mistahes mõistliku inimese jaoks. Vaidlustaja üritab vastupidist väita taotleja kaubamärki meelevaldselt poolitades, jättes selle lõpposa välja. Nagu eelnevalt selgitatud, ei ole see õiguslikult võimalik. Nagu ka kaubamärgi „Osta.ee“ puhul, on kaubamärgi „Telfi.ee“ puhul oluline osa sellest tippdomeeni tähis, mis hääldatakse välja.

Vaidlustaja on kontseptuaalse sarnasuse all ekslikult käsitletud hoopis kaubamärgi tuntust avalikkuse silmis. Semantika on siiski tähendusõpetus ning eelviidatud *Sabelli* kohtupraktika järgi tuleb hoopis otsida kaubamärkide tähendust ja hinnata nende erinevust. Sõna „Delfi“ tähendab samanimelist antiikset Kreeka linna. Tõenäoline põhjus, miks vastustaja on valinud selle enda veebiportaali nimeks, on seos legendaarse Delfi oraakliga, mis oli kogu antiikse kreekakeelse maailma tähtsaim pühamu ning ca 1000 aasta vältel autoriteetseim koht, kuhu pöörduti tuleviku kohta ettekuulutuste saamiseks. Seega on tegemist väga selgelt tähendusliku ning veelgi enam konkreetse tähendusega sõnaga. Taotleja kaubamärgil puudub seevastu tähendus. See on abstraktne tähenduseta nimetus, nagu neid on kaubamärkidenä registreeritud lugematu hulk. Seetõttu on taotleja tähis avalikkusele uus ja tundmatu ning sellel puudub mistahes semantiline sarnasus vastustaja kaubamärkidega, mis on väga selgelt tähenduslikud.

Sarnaste kaubamärkide äravahetamise tõenäosus saab esineda üksnes siis, kui pakutakse tooteid või teenuseid sarnases valdkonnas. Taotleja kaubamärk on registreeritud klassides 9 ja 41. Nagu vaadeldud eespool, ei ole taotlejal ja vaidlustajal kattuvaid tegevusalasid. Vaidlustaja ei ole ka vaidlustusavalduse esile toonud ühtegi sellist kattuvat tegevusala. Seetõttu puudub taotleja hinnangul kaubamärkidel nii visuaalne, foneetiline kui semantiline sarnasus ning kattuvad tegevusalad.

Lisaks leidis taotleja, et puudub vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 3. Vaidlustaja on küll väitnud, et tema kaubamärk on üldtuntud, see on suurim uudisteportaal jne, kuid ühtegi seda kinnitavat tõendit ei ole vaidlustaja esitanud. Vaidlustaja on esitanud vaid iseenda reklaamartikli (põhjenduste lisa 3). Eesti inimeste enamiku jaoks on Delfi üks paljudest uudisteportaalidest teiste hulgas ning mitte ainult Delfi, vaid ka Postimees peab ennast Eesti suurimaks. Enamik Delfi kaubamärgi all registreeritud valdkondadest on üldsusele tundmatud ning tõenäoliselt üllataks suuremat osa tarbijaid teadmine, et Delfi kauba-

märgi all tegutsetakse nt arvutitarkvara ajakohastamise, inseneritööde, messide korraldamise või kohvikutega, nagu vaidlustaja on loetlenud. Tõenäoliselt nendes valdkondades tegelikult ka ei tegutseta. Sealjuures on Euroopas ja Ühendkuningriigis kehtivalt registreeritud 13 erinevat kaubamärki klassides 9 ja/või 41, mille ainus sõnaline osa ongi „Delfi“ (vastuse lisa 1). Lisaks on veel kümneid kaubamärke, mille sõnaline osa erineb väga vähe, nt Delfia, Delfie, Delfin. Seetõttu puudub alus arvata, et taotleja kaubamärk nõrgestab vaidlustaja registreeritud kaubamärkide unikaalsust, eristusvõimet, mainet või päritolufunktsiooni. Veelgi enam, vaidlustaja ei ole ka selgitanud, kuidas oleks see üldse võimalik. Taotleja ei kahjusta mistahes viisil vaidlustaja kaubamärkide eristusvõimet ega mainet. See ei ole ka taotleja eesmärk. Vaidlustaja kaubamärgid on taotleja kaubamärgi registreerimise järel täpselt sama eristusvõimelised ning neil ei ole mistahes mainekahju. Taotleja lisas, et vaidlustatud kaubamärgi taotlus on esitatud juba 28.05.2021 ning kaubamärk on avaldatud 1.07.2021 ehk juba enam kui pool aastat enne vastuse koostamist. Juhul, kui taotleja kaubamärk kahjustaks kuidagi vaidlustaja kaubamärkide eristusvõimet või mainet, oleks sellekohane mõju tänaseks juba ilmnunud. Ometigi ei ole vaidlustaja esitanud selle kohta mitte ühtegi tõendit, mistõttu on selge, et sellist väidetavat kahjulikku mõju tegelikuses ei esine. Puudub mistahes oht või alus arvata, et taotleja kaubamärk ja selle all osutatav teenus mingilgi moel kahjustaks vaidlustaja mainet või eksitaks vaidlustaja teenuste tarbijaid. Vastavalt on taotleja hinnangul täitmata ka KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eeldused ning vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata.

Vastusele oli lisatud ekraanitõmmis TMView andmebaasi päringust „Delfi“ märkide kohta.

Komisjon andis 6.01.2022 vaidlustajale tähtaja taotlejale vastamiseks hiljemalt 7.02.2022.

5) Vaidlustaja esitas **7.02.2022** vastuseisukoha. Vaidlustaja jäi täielikult oma vaidlustusavalduses ja selle põhjendustes esitatud juurde ja kommenteeris üksnes taotleja 10.01.2022 esitatud väiteid. Taotleja usub, et Nizza klassifikaatori erinevatesse klassidesse kuuluvad kaupad või teenused on eriliigilised. Nimetatud seisukoht on ekslik ning see nähtub ainuüksi juba KaMS § 12 lõikes 4 sätestatud, mille kohaselt ei oma kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määramisel. Nimetatud põhimõtte kehtib kogu Euroopa Liidu kaubamärgiõiguses, sh sätestab Euroopa Liidu kaubamärgimääruse art 33 (7), et kaupu ja teenuseid ei peeta üksteisega sarnasteks selle põhjal, et nad kuuluvad samasse Nizza klassifikatsiooni klassi. Samuti ei peeta kaupu ja teenuseid üksteisest erinevaks selle põhjal, et nad kuuluvad Nizza klassifikatsiooni erinevatesse klassidesse. Euroopa Kohtu praktikas on kaupade ja teenuste sarnasust käsitletud (29.09.1998, C-39/97, *Canon*) leides, et kaupade sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki nende kaupade endaga seotud asjakohaseid tegureid. Need tegurid on muu hulgas nende olemus, nende sihtotstarve ja kasutusmeetod ning see, kas need konkureerivad omavahel või täiendavad teineteist (p 23). Mõiste *muu hulgas* näitab, et eespool nimetatud Euroopa Kohtu esitatud tegurite loetelu on ainult suunav. Sõltuvalt konkreetsest juhtumist võivad lisaks kohtu mainitud teguritele või nende asemel olla olulised ka muud tegurid. Asjaomased tegurid on sh kaupade ja teenuste olemus, ettenähtud otstarve, kasutusviis, täiendavus, konkurents, turustuskanalid, asjaomane sihtrühm, kaupade/teenuste tavapärase päritolu. Toodust nähtuvalt on ekslik taotleja arusaam, nagu oleks vaidlustatud kaubamärgi kaupad eriliigilised võrreldes varasemate kaubamärkide kaupade ja teenustega põhjusel, et need kuuluvad osaliselt erinevatesse Nizza klassifikaatori klassidesse.

Vaidlustatud kaubamärki taotletakse klassi 9 kuuluva „meediasisu“ ja klassi 41 kuuluva „tekstide avaldamine elektroonilise meedia kujul“ osas. Meediasisu (inglise keeles „media content“) klassi 9 kuuluva kaubana on „salvestis“ (seisukoha lisa 1). Euroopa Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) on hinnanud nimetatud kauba identseks samasse klassi kuuluva arvutitarkvaraga (lisa 2) ning selle omakorda sarnaseks klassi 42 kuuluvate „tarkvara projekteerimise ja arendamise“ teenustega (lisa 3) põhjusel, et need on üksteist täiendavad, asjaomane avalikkuse sektor langeb kokku ja neid pakuvad samad turuosalised. EUIPO on hinnanud klassi 9 kuuluva kauba „meediasisu“ (so salvestis) samaliigiliseks ka klassi 16 kuuluvate trükitoodetega (lisa 4) põhjusel, et nende eesmärgid langevad kokku, nad on omavahel konkureerivad kaupad, asjaomane avalikkuse sektor langeb kokku ja ka nende valmistajad/tootjad on samad. Toodust nähtuvalt on vaidlustaja hinnangul ekslik taotleja seisukoht, nagu ei oleks vaidlustatud kaubamärgi klassi 9 kuuluv „meediasisu“ samaliigiline klassi 16 kuuluvate trükitoodete ja klassi 42 kuuluvate programmeerimisteenustega. Tekstide avaldamine elektroonilise meedia kujul klassi 41 kuuluva teenusena on oma sisult klassi 41 kuuluv kirjastamise, reporteriteenuste ja tekstide kirjutamise teenus (lisa 5). Seetõttu on EUIPO hinnanud klassi 41 kuuluva teenuse „tekstide avaldamine elektroonilise meedia

kujul“ identseks samasse klassi kuuluvate „kirjastamise ja reporteriteenustega“ (lisa 6). Nii on vaidlustatud kaubamärgi vastav teenus identne ka vastandatud kaubamärgi klassi 41 kuuluvate kirjastamise teenustega.

Vaidlustaja jäi täielikult vaidlustusavalduse põhjenduses esitatud kaubamärgivõrdluse juurde ning juhtis taotleja tähelepanu veelkord juba esitatud Euroopa Üldkohtu praktikale, mille kohaselt tippdomeen (.com vms) on tehniline ja üldine element, mille kasutamine on nähtud ette ärilise veebikoha aadressi tavapärase struktuuriga. Peale selle võib see viidata asjaolule, et taotlusega hõlmatud kaupu ja teenuseid saab hankida või vaadata veebi kaudu või need on seotud internetiga (T-338/11, p 22). Seetõttu tuleb seda elementi käsitada sellisena, et sel puudub asjaomaste kaupade või teenustega seoses eristusvõime. Vaidlustaja selgitas, et eristusvõime on kaubamärgi üheks kõige olulisemaks tunnuseks, kuna kaubamärgi põhifunktsioon on eristada ühe ärilise päritoluga kaupu ja teenuseid teiste turuosalistest, st teise ärilise päritoluga, identsetest või samaliigilistest kaupadest ja teenustest. Kui tähisel puudub eristusvõime, siis see tähis ei toimi kaubamärgina. Kaubamärk võib sellegipoolest sisaldada eristusvõimetut elementi (näiteks tippdomeeni „.ee“ eeldusel, et kaubamärgi eristusvõime tagatakse selle muude elementidega (näiteks sõnaga „Telfi“)). Ehkki, kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga, peab hinnang kaubamärkide äravahetamise tõenäosusele tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, tuleb selle hinnangu andmisel sellegipoolest arvestada eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente. Seda just seetõttu, et tarbijad tajuvad kaubamärgina just asjaomase tähise domineerivaid, eristusvõimelisi elemente, mitte kaubamärgis sisalduvaid, tavapäraseid eristusvõimetuid elemente. Nimetatust lähtub ka KaMS § 16 lg 1 p-s 2 sätestatud kaubamärgiomaniku ainuõiguse piirang, mille kohaselt ei ulatu kaubamärgiomaniku ainuõigus tähistele, millel puudub eristusvõime. Seda isegi juhul, kui sellised tähised kaubamärgis sisalduvad. Vaidlustaja leidis, et ei ole kahtlust, et tarbijad tajuvad vaidlustatud tähises sisalduvat tippdomeeni tähist tavapärase viitena domeeninimele www.telfi.ee, mida eristab üksnes selle sõnaline osa/nimi „Telfi“, so tippdomeeni tavapärase tähis .ee on eristusvõimetu ega muuda asjaomase tarbijaskonna taju kaubamärgist kui tervikust. Seetõttu toob sõnalise osa „Telfi“ suur kokkulangevus varasemate väga tuntud Delfi kaubamärkide sõnalise osaga „Delfi“ kaasa kaubamärkide visuaalse ja foneetilise suure sarnasuse. Arvestades asjaomaste kaupade ja teenuste identsust ja samaliigilisust, ei jää vaidlustaja hinnangul kahtlust, et vaidlustatud tähis on varasemate kaubamärkidega äravahetamiseni sarnane KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes. Seega on ekslik taotleja järeldus, nagu ei oleks asjaomased kaubamärgid äravahetamiseni sarnased tulenevalt eristusvõimetu elemendi „.ee“ sisaldumisest vaidlustatud tähises.

Taotleja leidis, et vaidlustaja ei ole tõendanud DELFI kaubamärkide „üldtuntust“. Sellega seoses märkis vaidlustaja, et tugineb oma tuntud registreeritud kaubamärkidele, mistõttu on taotleja etteheide DELFI kaubamärkide üldtuntuse tõendamata jätmise kohta käesolevas vaidluses asjakohatu. Samas ei eitanud taotleja oma vastuses, et „Eesti inimeste enamik“ teab Delfi uudisteportaali. Samuti kinnitas taotleja, et talle teadaolevalt peab lisaks „Delfi“ ka Postimees „ennast Eesti suurimaks“. Seega, taotleja ei eita, et kaubamärk DELFI on Eesti tarbijate hulgas uudisteportaalina tuntud ning käesolevas vaidluses võib pidada taotleja selle asjaolu omaks võtnud ja/või võib pidada seda üldiselt teadaolevaks asjaoluks.

Vaidlustaja on vaidlustusavalduse põhjendustele lisatud materjalidega tõendanud, et uudisteportaal Delfi alustas oma tegevust juba enam kui 22 aastat tagasi, olles juba oma tegevuse algusaastatel Baltimaade suurim ja kõige innovaatilisem internetikeskkond (põhjenduste lisad 1–3). Lugejate kaasamine (võimalus saata oma tekste, fotosid, kommenteerida avaldatut) tagas suure populaarsuse. Alates 2007. a toodetakse oma originaalsisu (meediasisu), tegutseb Delfi uudistetoimetuses. Täna on uudisteportaalil Delfi igakuiselt enam kui 600 000 lugejat, välja antakse ajalehti Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht ja Maaleht ning ajakirju (põhjenduste lisa 5). Aastal 2021 on Delfi Eesti kõige populaarsem, suurim ja infomahukam uudisteportaal (põhjenduste lisa 3). DELFI kaubamärkide tuntust kinnitavad ka järgmised materjalid (seisukoha lisad):

7 – väljatrükk Meediaettevõtete Liidu statistikast: aastaga kasvas lugejate hulk enam kui poole võrra – AS Ekspress Meedia oli 2021. aastal tasuliste digitellimuste poolest juhtiv meediaettevõtte enam kui 60000 digitellimusega igas kuus;

8 – väljatrükk AS Ekspress Meedia tellimuse keskkonnast – vaidlustaja mistahes ajakirja või ajalehe digitellimus tähendab Delfi Kogupaketi tellimist. Seega, kõik vaidlustaja digitellimuse kliendid satuvad Delfi uudisteportaali ja saavad vaidlustaja ajalehtede ja ajakirjade sisu lugeda, kuulata ja vaadata nimeetatud portaalis, kaubamärgi DELFI all;

9 – Google eestikeelsed tulemused otsingusõnale „delfi“ – Eestis seondub sõna „delfi“ üksnes vaidlustaja kaubamärgiga DELFI (lisa 9).

Toodust nähtuvalt kuulub DELFI Eesti kõige tuntumate kaubamärkide hulka, olles järjepidevas kasutuses juba enam kui 22 aasta vältel. Vaidlustaja hinnangul on kaubamärgi DELFI tuntus ja maine Eesti tarbijate hulgas sisuliselt üldiselt teadaolev fakt, mida tunnistab ka taotleja. Ei ole kahtlust, et valdav enamik Eesti tarbijatest teavad DELFI kaubamärki ja see kaubamärk meenub tarbijatele ka nähes käesolevas asjas vaidlustatud tähis „Telfi.ee“. Asjassepuutumatu on taotleja vastuse lisana 1 esitatud väljatrükk erinevatest kaubamärgiregistreeringutest. Teatavasti on kaubamärgiõigused territoriaalsed, piiratud konkreetsete kaupade ja teenustega ning ajaliselt varasematel kaubamärkidel on eelis hilisemate ees. Taotleja viidatud registreeringud ei oma puutumust käesoleva vaidlusega. Tähtis pole mitte kaubamärkide arv registris, millega tarbija kokku ei puutu, vaid olukord turul, millega tarbijal on vahetu seos – DELFI on Eesti tarbijale tuntud üksnes kui vaidlustaja kaubamärk.

Vaidlustaja pidas asjakohatuks ka taotleja lähenemist, et vaidlustatud tähisest tulenev negatiivne mõju varasematele kaubamärkidele peab olema aset leidnud vaidlustusavalduse esitamise kuupäeva seisuga. Vaidlustaja on juba selgitanud, et KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatud õiguskaitsset välistava asjaolu esinemiseks piisab asjaolude väljatoomisest, mille alusel saab *prima facie* järeldada, et tulevikus varasema kaubamärgi ärakasutamise võimalus ei ole hüpoteetiline. Vaidlustaja jäi täielikult varasemalt esitatu juurde – käesoleval juhul esineb suur tõenäosus, et vaidlustatud tähise kasutuselevõtt tooks kaasa varasemate „Delfi“ kaubamärkide maine ja eristusvõime ärakasutamise ning kahjustamise. Vastava hinnangu andmisel tuleb arvesse võtta ka varasemate kaubamärkide maine ja eristusvõime tugevust.

Seisukohale olid lisatud (1) väljatrükk EUIPO portaalist – meediasisu tähendus; (2) – meediasisu ja tarkvara võrdlus; (3) – tarkvara ja programmeerimise võrdlus; (4) – meediasisu ja trükiste võrdlus; (5) – tekstide avaldamine tähendus; (6) – avaldamise ja kirjastamise võrdlus; (7[a]) Ärikuulde 2.11.2020 artikkel; (7[b]) Eesti Meediaettevõtete Liidu statistika 2021; (8) väljatrükk Ekspress Meedia AS tellimiskeskonnast; (9) väljatrükk Google'i otsingutulemustest tähisele DELFI.

Komisjon andis 8.02.2022 taotlejale tähtaja taotlejale vastamiseks hiljemalt 9.03.2022.

6) Taotleja esitas **7.03.2022** seisukoha, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde. Taotleja leidis, et vaidlustaja ei ole 7.02.2022 dokumendis esitanud midagi sisuliselt uut, vaid korranud ainult juba varem esitanud argumente. Selles kontekstis ei pidanud taotleja vajalikuks korrata juba öeldut, vaid peatus ainult vaidlustaja põhiväitel. Vaidluse tuum taandub sellele, et ehkki kahtlemata on olemas mingi hulk inimesi, kes teavad kaubamärki „Delfi“, puudub mõistlik alus arvata, et nad ajaksid seda segi teistes klassides registreeritud taotleja kaubamärgiga, veel vähem, et taotleja kaubamärk võiks mingil viisil kahjustada vastustaja kaubamärgi eristusvõimet või mainet.

Vaidlustaja on rõhutanud, et „Oleme juba selgitanud, et KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatud õiguskaitsset välistava asjaolu esinemiseks piisab asjaolude väljatoomisest, mille alusel saab *prima facie* järeldada, et tulevikus varasema kaubamärgi ärakasutamise võimalus ei ole hüpoteetiline“. Selline seisukoht on taotleja hinnangul ekslik ning eirab asjaolu, et iga eeldus (nii õiguslik kui mitteõiguslik) on olemuslikult ümberlükatav. Vaidlustaja väide on *prima facie* eeldus, et taotleja kaubamärk võib kahjustada vastustaja kaubamärki. Vaidlustaja jätab seda väites tähelepanuta, et seisukoha koostamise ajaks ei ole enam tegemist *prima facie* olukorraga. Taotleja kaubamärk avaldati 1.07.2021. Sellele järgnenud 9 kuu jooksul ei ole taotleja kaubamärk mistahes viisil kahjustanud vaidlustaja kaubamärki. Vaidlustaja rõhutas küll, et esineb suur tõenäosus, et vaidlustatud tähise kasutuselevõtt tooks kaasa varasemate kaubamärkide maine ja eristusvõime ärakasutamise ning kahjustamise. Enam kui 9 kuu jooksul, mil taotleja kaubamärk on olnud kasutusel, ei ole mitte midagi sellist juhtunud ning vaidlustaja ei ole esitanud vastupidise tõendamiseks ka ühtegi tõendit. Seetõttu nentis taotleja, et vaidlustaja positsioon on ekslik. Vaidlustaja põhiväide on, et võib eeldada, et taotleja kaubamärk hakkab vaidlustaja kaubamärgi eristusvõimet või mainet kahjustama. See eeldus ei ole realiseerunud ning arvestades, et taotleja kaubamärk on registreeritud juba märkimisväärne aeg tagasi, puudub mistahes alus arvata, et see eeldus hakkab realiseeruma tulevikus. Kui taotleja kaubamärgil oleks vaidlustaja kaubamärki kahjustav toime, oleks selline toime juba avaldunud. *Prima facie* eeldused ei kehti lõputult, vaid teatud aja möödudes tuleb hinnata, kas mingi eeldatud tagajärg ka tegelikult saabus või mitte. Arusaadavalt sõltub see teatud aeg konkreetsest kaasusest. Antud juhul on aga selge, et ükski vaidlustaja poolt väidetud kahjulik tagajärg ei ole saanud ning puudub mistahes alus arvata, et see võiks veel tulevikus saaduda. Taotleja kaubamärk ei kahjusta vaidlustaja kaubamärki, ei ole kahjustanud seda minevikus ning ei hakka kahjustama seda tulevikus. Vastavalt tuleb vaidlustusavaldus jätta täies ulatuses rahuldamata.

Komisjon andis 7.03.2022 vaidlustajale tähtaja taotlejale vastamiseks hiljemalt 8.04.2022. Vaidlustaja teatas 8.04.2022 e-kirjaga, et ta ei pea vajalikuks täiendavaid seisukohti esitada ja palus määrata tähtaja lõplike seisukohtade esitamiseks. 8.04.2022 andis komisjon vaidlustajale tähtaja lõplike seisukohtade esitamiseks hiljemalt 9.05.2022.

7) 4.05.2022 esitas **vaidlustaja** lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jäi varem esitatu juurde, lisades või rõhutades järgmist. Kaupu ja teenuseid ei peeta üksteisest erinevaks selle põhjal, et nad kuuluvad Nizza klassifikatsiooni erinevatesse klassidesse. Taotleja taotleb vaidlustatud kaubamärgi registreerimist klassi 9 kuuluva „meediasisu“ ja klassi 41 kuuluva „tekstide avaldamine elektroonilise meedia kujul“ osas. Meediasisu (inglise keeles „*media content*“) klassi 9 kuuluva kaubana on „salvestis“ (vaidlustaja 7.02.2022 vastuse lisa 1). EUIPO on hinnanud nimetatud kauba „meediasisu“ identseks samasse klassi kuuluva arvutitarkvaraga (7.02.2022 vastuse lisa 2) ning selle omakorda sarnaseks klassi 42 kuuluvate „tarkvara projekteerimise ja arendamise“ teenustega (7.02.2022 vastuse lisa 3). Analoogselt on „meediasisu“ klassi 9 kuuluva kaubana sarnane ka vastandatava sõnalise kaubamärgi Delfi (vaidlustusavalduse lisa 2) klassi 42 kuuluvate, arvutitarkvaraga seotud teenustega, sh teenusega „arvutitarkvara ja -programmide ajakohastamine, täiustamine ja väljatöötamine ning arvutitarkvara kujundamine“. Meediasisu loomine ja turustamine ja arvutitarkvara loomine ja turustamine on üksteist täiendavad, asjaomased avalikkuse sektorid langevad kokku ja neid loovad ning pakuvad samad turuosalised. Samuti on „meediasisu“ kaubana sarnane ka varasema sõnalist osa sisaldava kujundusliku kaubamärgi „Delfi + kuju“ (vaidlustusavalduse lisa 4) klassi 41 kuuluvate teenustega „elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus“ ja „elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus“ põhjusel, et nimetatud kauba ja teenuste eesmärk on sama – pakkuda tarbijatele meediasisu, nad võivad olla üksteist täiendavalt ja neid võidakse pakkuda läbi samade turustuskanalite samale tarbijaskonnale ning nende valmistajad/teenuste pakkujad langevad tihti kokku. Tekstide avaldamine elektroonilise meedia kujul klassi 41 kuuluva teenusena on oma sisult klassi 41 kuuluv kirjastamise, reporteriteenuste ja tekstide kirjutamise teenus (7.02.2022 vastuse lisa 5). Seetõttu on EUIPO hinnanud klassi 41 kuuluva teenuse „tekstide avaldamine elektroonilise meedia kujul“ identseks samasse klassi kuuluvate „kirjastamise ja reporteriteenustega“ (7.02.2022 vastuse lisa 6). Nii on vaidlustatud kaubamärgi teenus „tekstide avaldamine elektroonilise meedia kujul“ identne ka vastandatud sõnalist osa sisaldava kujundusliku kaubamärgi „Delfi + kuju“ (vaidlustusavalduse lisa 4) klassi 41 kuuluvate teenustega „elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus, v.a allalaaditavad; elektrooniline kompaktkirjastamine“. Toodust nähtuvalt on ekslik taotleja seisukoht, nagu oleksid vaidlustatud kaubamärgi kaubad ja teenused eriliigilised varasemate kaubamärkide kaupadest ja teenustest.

Varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamise all mõistetakse kõiki juhtumeid, kus teised kasutavad tuntud kaubamärki ilmselt ära või püütakse selle mainet ära kasutada. Teiste sõnadega on tegemist riskiga, et ettekujutus mainekast kaubamärgist või sellele omistatud omadustest kantakse üle taotletava kaubamärgiga tähistavatele kaupadele või teenustele, mistõttu nende turustamine on lihtsam tänu sellisele varasema maineka kaubamärgiga seostumisele (T-215/03, p 40). Euroopa Kohus on otsuses C-252/07 (p 38) selgitanud, et varasema kaubamärgi omanik ei pea tõendama, et tema kaubamärgile on direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a tähenduses tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud. Nimelt, kui on ette näha, et viis, kuidas hilisema kaubamärgi omanik võib kasutada varasemat kaubamärki, tekitab tulevikus selliselt kahju, siis ei ole varasema kaubamärgi omanik kohustatud ootama tegelikku kahjutekitamist, et keelata selline kasutamine. Varasema kaubamärgi omanik peab siiski tõendama selliste tegurite olemasolu, mis võimaldavad järeldada, et esineb tõsine oht, et tema kaubamärgile tulevikus kahju tekitatakse (vt ka C-197/07, p 22). Seega ei ole KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitse andmisest keeldumise aluse esinemiseks vaja tõendada, et hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on varasemate tuntud kaubamärkide maine ja eristusvõime kasutamine juba aset leidnud. Piisab sellest, et esineb tõsine oht, et selline ärakasutamine tulevikus toimub.

Vaidlustaja hinnangul on asjakohatu taotleja väide sellest, et „täna ei ole tegemist enam „*prima facie*“ olukorraga“. Antud juhul ei ole vaidlustajale teada, et taotleja oleks vaidlustatud tähise „Telfi.ee“ realselt kasutusse võtnud – kaubamärgi avaldamine Eesti Kaubamärgilehes ei ole kaubamärgi kasutamine selle omaniku poolt, äritegevuses, avalikkusele suunatult, kaupade ja teenuste suhtes, so kasutamine ühe turuosalise kaupade ja teenuste eristamiseks teiste turuosaliste samaliigilistest kaupadest ja teenustest. Ka taotleja ise ei ole sellist kasutust tõendanud. Enamgi veel, varasema maineka kaubamärgi omanikul on maineka kaubamärgiga sarnase tähise realsel kasutamisel kolmanda isiku poolt ainuõigus keelata selline kasutus KaMS § 14 lg 1 p 3 alusel ka juhul, kui negatiivne tagajärg ei ole veel realiseerunud, kuid esineb reaalne oht, et see realiseerub. Toodust tulenevalt on ekslik taotleja argumentatsioon sellest, et kuna teade vaidlustatud tähise registreerimisotsuse tegemisest on avaldatud Eesti Kaubamärgilehes,

kuid kuna sellest tulenevalt ei ole maineka kaubamärgi suhtes kahjulikku tagajärge saabunud, ei kahjusta taotleja tähis vaidlustaja kaubamärke. Ka eristusvõime kahjustamise puhul ei ole vaja tõendada, et hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on juba muutunud keskmise tarbija majanduslik käitumine. Piisab sellest, et esineb tõsine oht, et selline muutus tulevikus toimub.

Lähtudes eel- ja ülaltoodust palus vaidlustaja vaidlustusavaldus rahuldada.

6.05.2022 andis komisjon taotlejale tähtaja lõplike seisukohtade esitamiseks hiljemalt 7.06.2022. Taotleja lõplikke seisukohti ei esitanud.

Komisjon alustas **10.01.2023** avalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

Komisjon, tutvunud menetluse käigus esitatud seisukohtadega ning hinnanud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Vaidlustusavaldus on esitatud KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel. Komisjon hindab esiteks vaidlustusavalduse põhjendatust KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, mille 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.

Vaidlustatud märk on sõnamärk „Telfi.ee“, mille taotluse esitamise kuupäev on 28.05.2021. Vaidlustaja on sellele vastandanud sõnamärgi „Delfi“ (reg nr 34430, taotluse esitamise kuupäev 10.09.1999) ning kombineeritud kaubamärgid „DELFI + kuju“ (reg nr 34444, taotluse esitamise kuupäev 29.11.1999) ja „Delfi + kuju“ (reg nr 59020, taotluse esitamise kuupäev 28.05.2020). Kõik vastandatud kaubamärgid on KaMS § 11 lg 1 p 2 kohaselt varasemad kaubamärgid. Varasema kaubamärgi „DELFI + kuju“ (reg nr 34444) kehtivus on lõppenud 22.08.2021, seega sai sellele toetuda 3.08.2021 vaidlustusavalduse esitamisel, kuid selle kaubamärgi osas ei ole vaidlustaja enam asjast huvitatud isik KaMS § 41 lõike 2 tähenduses. Vaidlustusavaldus vaadatakse läbi lähtudes vaidlustaja varasemast sõnamärgist (reg nr 34430) ja varasemast kehtivast kombineeritud kaubamärgist (reg nr 59020).

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks tuleb praktikas selle sätte kohaldamisel omaks võetud põhimõtteid arvestades kindlaks teha, kes on kaubamärgiga tähistatavate kaupade tarbijad ja milline on nende tähelepanelikkuse aste kaubamärkide võrdlemisel turusituatsioonis. Seejärel tuleb analüüsida ja võrrelda asjassepuutuvaid kaubamärke ning nendega tähistatavaid kaupu ja teenuseid, et tuvastada nende identsus või sarnasus (samaliigilisus). Lõpuks tuleb kõiki asjaolusid arvesse võttes hinnata, kas kaubamärkide ja kaupade identsusest või sarnasusest lähtudes esineb tõenäosus, et tarbija vahetab võrreldavad kaubamärgid ära (hõlmab kaubamärkide assotsieerimise tõenäosuse).

Vaidlustatud kaubamärki taotletakse klassi 9 kuuluva „meediasisu“ ja klassi 41 kuuluva „tekstide avaldamine elektroonilise meedia kujul“ suhtes. Kuna nimetatud kauba ja teenuse määratlused on üldised, hõlmavad need ka sellist meediasisu ja elektroonilise meediana teksti avaldamise teenust, mille tarbijaks on igaüks, st tarbija, kelle tähelepanu kauba või teenuse valimisel ja tarbimisel ei ole kõrgendatud ega professionaalne. Seega on asjakohane keskmise tähelepanuga tarbija.

Komisjon kordab vaidlustaja poolt esile toodud ning KaMS § 12 lõikes 4 sätestatud põhimõtet, et kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi ei oma tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määramisel. Varasem sõnamärk on saanud kaitse klasside 35, 38, 41 ja 42 teenuste suhtes, varasem kombineeritud kaubamärk klasside 35 ja 41 teenuste suhtes. Klassi 38 teenuste *info- ja kuvadastus arvuti abil, kompuuterside, satelliitside, side kiudoptiliste võrkude kaudu; teenused andmete ja informatsiooni ülekandmiseks, ettevalmistamiseks või kuvamiseks elektrooniliselt salvestatud andme-pankadest; arvutiterminalide vaheline side* ja klassi 9 kauba *meediasisu* eristamine on praktiliselt võimatu, kuna nimetatud teenus seisneb mingi meediasisu edastamises ega ole võimalik ilma sellise sisuta ega ole tarbija jaoks üldjuhul sellest sisust eristuv. Kuivõrd meediasisuks võib olla reklaam ja kaubanduslik info, on see samuti sarnane klassi 35 teenustega *kaupade demonstreerimine internetis, kaupade ja info müük (kolmandatele isikutele) interneti vahendusel; internetireklaam, reklaam, reklaammaterjalide levitamine; reklaammaterjalide levitamine; reklaamtekstide publitseerimine, avaldamine;*

telereklaam. Sellised kaubad ja teenused on oma eesmärgilt, sisult ja tavapärase pakkumise kohaselt vähemalt samaliigilised ning teineteist asendavad ja täiendavad. Meediasisu esemeks võib olla ka hariduslik tegevus, mil juhul on see samaliigiline klassi 41 teenustega *juhendamisteenused, õpetamisteenused, instrueerimisteenused; interaktiivsete võrguteenuste kaudu pakutav õpetus; haridus; väljaõpe; haridusteabe pakkumine*. Muudel juhtudel võib meediasisu olla identne või samaliigiline ka muude klassi 41 teenustega, nt *meelelahutus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus, v.a allalaaditavad; meelelahutusinfo pakkumine; meelelahutusteenused; on-line-videote (v.a allalaaditavate) pakkumine; raamatute kirjastamine, avaldamine; tekstide, v.a reklaamtekstide, publitseerimine, avaldamine; teleprogrammide (v.a allalaaditavate) pakkumine nõudevideoteenusena*. Vaidlustaja varasema sõnamärgi klassi 42 teenustest osa täiendavad vaidlustatud kaubamärgi klassi 9 meediasisu, nt teenused *arvutitarkvara ja -programmide ajakohastamine, täiustamine ja väljatöötamine, arvutitarkvara kujundamine; andmesidevõrkudega seotud programmeerimisteenused*. Seega on vaidlustatud kaubamärgiga tähistatav klassi 9 kaup identne või samaliigiline varasemate kaubamärkidega tähistatavate teenustega. Lisaks hõlmab vaidlustatud kaubamärgi klassi 41 teenus *tekstide avaldamine elektroonilise meedia kujul* varasemate kaubamärkide klassi 41 teenused *interaktiivsete võrguteenuste kaudu pakutav õpetus; elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus, v.a allalaaditavad* ning omab ühisosa teenustega *tekstide, v.a reklaamtekstide, publitseerimine, avaldamine; elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus, v.a allalaaditavad*. Ülejäänud varasemate kaubamärkide teenustega on tekstide elektroonilise meediana avaldamine üldjuhul samaliigiline, kuivõrd tegemist on sarnases keskkonnas osutatavate, tavaliselt sama turuosalise poolt pakutavate, teineteist asendavate või täiendavate või muul viisil seotud teenustega. Seega leiab komisjon, et vaidlustatud kaubamärgi kaubad ja teenused on identsed või sarnased varasemate kaubamärkide all pakutavate teenustega.

Mida sarnasemad on kaubamärkidega tähistatavad kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema kaubamärgid, et tagada nende põhifunktsiooni – eristada eri päritolu kaupu ja teenuseid – täitmine. Käesoleval juhul on vaidlustatud sõnamärk „Telfi.ee“, mis on keskmisele tarbijale tajutav internetiaadressina (domeeninimena), mis koosneb eristavast osast enne punkti ning punktile järgnevast korduvast tunnusest. Vaidlustatud kaubamärgi osa „.ee“ on üheselt tajutav Eesti domeenitunnusena, millel puudub kaubamärgile omane eristav funktsioon. On õige, et kaubamärke tuleb võrrelda kui tervikuid; samas on eriline tähendus kaubamärkide eristusvõimelistel, domineerivatel ja meeldejäävatel osadel, kuna just nende kaudu tajub tarbija tähiseid kaubamärkidena, eristab neid omavahel ja jätab meelde. Vaidlustatud kaubamärgil on eristusvõime tervikuna ja selle eristusvõimeline osa on „Telfi“. See on ühtlasi kaubamärgi visuaalselt domineeriv, peamiselt hääldatav ja meeldejääv osa. Vaatamata Eesti domeenitunnuse tehnilisele funktsioonile (ilma õige tunnusega ei jõuta õigele veebilehele) ja domeeninime täpsuse nõudele (tähevega välistab õigele veebilehele jõudmise) ei saa kaubamärkide võrdlemisel lähtuda samast täht-tähelise täpsuse nõudest nagu domeeninimede puhul. Tarbija ei jäta kaubamärke mällu absoluutse täpsusega ega saa võrrelda sarnasena tunduvaid kaubamärke reaalses turusituatsioonis.

Vaidlustatud kaubamärgi eristuv ja domineeriv osa „Telfi“ on visuaalselt sarnane vastandatud sõnamärgiga „Delfi“ ning vastandatud kombineeritud kaubamärgi sõnalise osaga, mis omakorda on vastandatud kombineeritud kaubamärgi domineerivam, meeldejäävam ja eristuvam osa selle kujundusega võrreldes. Visuaalselt erinevad need võrreldavad elemendid üksnes esitähe poolest. Kuigi erinevust kaubamärgi (sõnalise osa) alguses peetakse olulisemaks kui erinevust selle keskel või lõpus, tuleb arvesse võtta varasemate kaubamärkide pikaajalist pidevat kasutamist ja tuntust, mis võimendab nende kaubamärkide eristusvõimet. Seega leiab komisjon, et visuaalselt on tegemist väga sarnaste tähistega. Esitähe erinevus on seda vähem olulisem kaubamärkide foneetilisel võrdlemisel, kuna sel puhul ei oma kujundus mingit rolli ning eesti keeles häälduvad nii D kui T helitute klusiilidena üsna sarnaselt. Kontseptuaalselt on varasemate kaubamärkide sõnalise osa primaarne tähendus seotud Kreeka linna Delfiga, millel on teatud tuntus antiikajaloo kontekstis. Vaidlustatud kaubamärgil primaarne tähendus puudub, kuid see seostub vaatamata ortograafilisele ebatäpsusele esitähes samuti Delfi linna ja oraakliga (vrd Taani ja varasemas ortograafias kasutusel olnud Daani, või analoogiliselt Kreeka ja Greeka, Paldiski ja Baltiski). Kokkuvõttes leiab komisjon, et vaidlustatud kaubamärk on vastandatud kaubamärkidega sarnane ning nende sarnasuse aste on kõrge.

Varasemaid kaubamärke on pikaajaliselt ja pidevalt ning laialdaselt kasutatud, mistõttu need on tuntud ja nende eristusvõime on tugev. Vaidlustaja on vaidlustatud tähise tähendust (kontseptuaalset aspekti) seostanud enda poolt pakutavate teenustega ning komisjon nõustub, et sõna Delfi primaarne tähendus (Kreeka linn) on keskmise tarbija teadvuses taandunud tähenduse ees, mis seondub varasemate

kaubamärkide pikaajalise ja ulatusliku kasutamise ja nende all osutatavate teenuste tuntusega. Vaidlustatud kaubamärk seostub tarbija teadvuses vaidlustaja ja tema teenustega, vaatamata tõenäoliselt taotluslikule ortograafilisele ebatäpsusele esitähes. Võrreldavate kaubamärkide sarnasuse aste on kõrge igas aspektis. Vaidlustatud kaubamärki soovitakse kaitsta toodete tähistamiseks, mis on identsed või samaliigilised varasemate kaubamärkidega tähistatavate teenustega. Arvesse võttes kaubamärkide ja tähistatavate toodete kõrget sarnasuse astet ning varasemate kaubamärkide tuntuse taset, on tõenäoline, et tarbija võib need kaubamärgid KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses ära vahetada, pidades vaidlustatud kaubamärki ekslikult vaidlustaja kaubamärgi teisendiks, tema uue teenuse tähistuseks või taotlejat vaidlustajaga majanduslikult seotud ettevõtjaks. Seega on komisjoni hinnangul vaidlustatud kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga ning vaidlustusavaldus kuulub sel alusel rahuldamisele.

Kuna komisjon on pidanud õigeks vaidlustusavalduse rahuldamist kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse alusel, ei ole vajadust hinnata seda, kas vaidlustatud kaubamärgiga kaasneb oht kahjustada või ära kasutada varasemate kaubamärkide mainet või eristusvõimet (KaMS § 10 lg 1 p 3). Komisjon märgib siiski, et ekslik on taotleja seisukoht, nagu peaks vaidlustaja tõendama mingi ajavahemiku möödumisel (*prima facie* olukorra möödumisel vm) seda, kas varasema kaubamärgi eristusvõime või maine kahjustamine või ärakasutamine on juba majanduslikku tagajärge omades toimunud. Samuti kui äravahetamise tõenäosus on küllaldane KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks, on varasema registreeritud ja tuntud kaubamärgi maine ja eristusvõime kahjustamise või ärakasutamise tõenäosus küllaldane KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks. Eeldust, et varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet võib hilisema kaubamärgi kasutamine kahjustada või ära kasutada, saab taotleja ümber lükata mitte faktiliste tõendite puudumise väitega, vaid välistades tõenäosuse, et selline ärakasutamine või kahjustamine võiks üldse toimuda (nt juhul, kui spetsialistid tarbijad tähiseid ei seostaks või kui varasem kaubamärk ei ole tuntud või mainekas).

Tulenevalt KaMS § 41 lõikest 3 tühistab komisjon vaidlustusavalduse osalise või täieliku rahuldamise korral Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2, § 41 lõikest 3 ning TÕAS § 61 lõikest 1 otsustab komisjon:

rahuldada AS EkspressMeedia vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „Telfi.ee“ (taotlus nr M202100794) registreerimise kohta ja keelduda KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel nimetatud kaubamärgi registreerimisest IT ABC OÜ nimele.

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui nimetatud hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe 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.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Kalmet

Anneli Kapp

Margus Tähepõld