

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1102-o

Tallinnas 31. märtsil 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Rein Laaneots ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi BREC Kinnisvara AS (vaidlustusavalduse esitamisel esindaja juhatuse liige Sven Soomuste, Harju Maakohtu 19.01.2009 määrusega 2-08-73755 kuulutati välja pankrot, esindusõigus kuulub pankrotihaldur Kalle Mõtsnik'ule) vaidlustusavalduse kaubamärgi "BRE BAL TIC REAL ESTATE + kuju" (taotlus nr M200601044; taotlus esitatud 08.08.2006) registreerimise vastu klassis 36 OÜ Baltic Real Estate nimele (esindaja registri kohaselt patendivolinik Ljubov Kesselman).

Asjaolud ja menetluse käik

1) 28.09.2007 esitas BREC Kinnisvara AS (edaspidi vaidlustaja) Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi „BRE BAL TIC REAL ESTATE + kuju" (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimisele OÜ Baltic Real Estate (edaspidi taotleja) nimele klassis 36 (kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud, sh kinnisvarakontori teenused, kinnisvara arendus, haldamine, hindamine; hoonete, kinnis- ja vallasvara omandamine, võõrandamine ja rentimine (sh kapitali- ning kasutusrendi printsiibil); kinnisvarateave, investeerimistegevus ning sellealased konsultatsioonid). Vaidlustusavaldusele oli lisatud riigilõivu 2500 kr tasumist tõendav dokument ja põhjendus tõenditega. Vaidlustatud kaubamärk (lisa 2):



Vaidlustajale kuulub 22.09.2006 registreeritud kaubamärk „BREC real estate center + kuju", reg nr 43136, taotlus esitatud 23.09.2005, klassides 36 (rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud, sh kinnisvara hindamine, kinnisvara arendamine, kinnisvara haldamine, kinnisvaramaaklerite teenused, kinnisvara- ja finantskonsultatsioonid) ja 37 (ehitustegevus, remont, paigaldustööd, sh ehitusjärelvalve, ehitusinfo, ehituse projektijuhtimine, ehitusalased konsultatsioonid) (lisa 1, edaspidi vastandatud kaubamärk):



Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on

Address:
Harju 11
15072 Tallinn

Telefon:
6 256 490
e-mail: toak@mkm.ee

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon

tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja märgib, et vastavalt Euroopa Kohtu 11.11.1997 lahendile C-251/95 (Sabel) tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta 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. Seda arvestades ning lähtudes põhimõttest, et keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna, jätvad mõlemad kaubamärgid visuaalselt sarnase mulje, on graafiliselt ühtemoodi kujundatud, üldmuljelt sarnased. Mõlema puhul on tegemist tähekombinatsiooni ette asetatud logoga, suurte trükitähtede kombinatsiooni ja tähekombinatsiooni alla toodud väiksemas kirjas sarnase kirjeldava tekstiga. sarnane on kaubamärkide suurte tumedalt trükitud tähtede kombinatsioon, vastavalt „BREC“ ja „BRE“; suurem osa tähekombinatsioonist kattub. Seisukohta, et ühised aluosad on olulisemad kui ühised sõnalõpud ja kaubamärkide äravahetamise tõenäosus on suurem, on kinnitanud komisjon otsustes 727-o ja 841-o. Suurtest tähtedest lühend on domineeriv, mistõttu vaidlustaja on veendumusel, et tarbija ei suuda eristada ühe tähe erinevusest tulenevat nüansi olukorras kus ettevõtte osutavad samaliigilist ja osalt identset teenust. segadust tekitab ka väga sarnane hääldus, seega võib tarbija ekslikult pidada vaidlustaja kaubamärki taotleja omaks ja vastupidi. Kaubamärkide domineerivad sõnalised osad BRE ja BREC on tähenduseta sõnad, millest tulenevalt kaubamärgid ei tekita keskmises tarbijas kontseptuaalseid/mõistelisi seoseid ega kujutluspilte. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvestada et suure eristusvõimega varasema kaubamärgi äravahetamise tõenäosus on suurem kui väiksema eristusvõimega kaubamärgi puhul; tähenduseta sõna omab suuremat eristusvõimet.

Sarnasust rõhutab mõlema kaubamärgi suurte trükitähtede alla paigutatud tekst, mis on suuresti kattuv – vastavalt „real estate center“ ja „baltic real estate“. Tuleb arvestada ka, et keskmisel tarbijal on harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult ja võrdlus tugineb üldjuhul tarbijale meelde jäänud ebatäielikule mäluvildile varem nähtud kaubamärkidest (Euroopa Kohtu 22.09.1999 lahend C-324/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer). Eeltoodust lähtudes tajub tarbija vastandatud kaubamärke väga sarnastena KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes ja on tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas assotsieerumine.

Euroopa Kohus on 29.09.1998 lahendis C-39/97 (Canon) leidnud, et äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvestatakse asjakohaste asjaolude vastastikust sõltuvust, eelkõige sõltuvust kaubamärkide sarnasuse ja kaupade/toodete samaliigilisuse vahel. Seega võib tähistatud kaupade või teenuste vähest sarnasust kompenseerida märkide suurem sarnasus ja vastupidi. Antud juhul on kaubamärkidega tähistatavad klassi 36 teenused osaliselt identsed, osaliselt samaliigilised ja selle läbi äravahetamise tõenäosus suureneb. Identsed teenused on rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud, sh kinnisvara hindamine, kinnisvara arendamine ja haldamine. Vaidlustaja on alates 23.09.2005 oma kaubamärki kasutanud ja selle all laialdaselt oma teenuseid reklaaminud ja saavutanud tarbijate seas tuntuse. Reklaam on avaldatud mh ajalehtedes Postimees (lisa 3, kuupäev ei ole tuvastatav), Eesti Ekspress (lisa 4, 05.07.2007), ajakirjas Just (lisa 5, 2007), piirkondlikes, sh venekeelsetes ajalehtedes (lisa 6 Infopress, 2007), reklaamvoldikutes koostöös Hansapanga, SEB, Nordea pangaga (lisad 7-9) ja muudes informatiivsetes infovoldikutes (lisad 10, 11). Tarbija seostab vastandatud kaubamärgiga vaidlustajat ja tema osutatavaid teenuseid.

Kaubamärgid on visuaalselt ja häälduslikult sarnased, registreeritud ühes klassis osaliselt identsete teenuste suhtes ja tarbijal on lihtne neid turusituatsioonis ära vahetada. Tarbijad ei jäta meelde kaubamärgi kõiki komponente, vaid pööravad tähelepanu ainult

silmatorkavatele elementidele. Eeltoodust tulenevalt palutakse tühistada Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldus võeti 04.10.2007 komisjoni menetlusse nr 1102 all; eelmenetlejaks komisjonis määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet.

2) Taotleja 04.01.2008 saabunud seisukohas teatab taotleja, et ei soovi edaspidisest menetlusest osa võtta ja leiab, et Patendiamet on ekspertiisi käigus arvesse võtnud kõiki asjaolusid ja teinud õiguspärase otsuse vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta. Taotleja kaubamärk, mis koosneb stiliseeritud hoone kujutisest, tema ärinimest BALTIC REAL ESTATE ja selle lühendist BRE võimaldab tarbijal eristada taotleja teenuseid varasema vastandatud kaubamärgi omaniku, st vaidlustaja osutatavatest samaliigilistest teenustest. Vaidlustusavaldus ei ole põhjendatud ja palutakse jätta see rahuldamata.

3) 10.09.2008 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 13.10.2008. Vaidlustaja lõplikke seisukohti ei esitanud. 11.11.2008 küsis komisjon omakorda taotleja lõplikke seisukohti hiljemalt 12.12.2008. Taotleja lõplikke seisukohti ei esitanud. 26.03.2009 alustas komisjon asjas nr 1102 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetlusosaliste seisukohti ja esitatud tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Tähendust ei oma asjaolu, et välja on kuulutatud vaidlustaja pankrot.

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 äravahtamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja poolt vastandatud temale kuuluv registreeritud kaubamärk „BREC real estate center + kuju”, mille registreerimise taotlus on esitatud 23.09.2005, on varasem kui vaidlustatud kaubamärk „BRE BALTIC REAL ESTATE + kuju”, mille registreerimise taotlus on esitatud 08.08.2006.

Vaidlustatud kaubamärgiga tähistatakse teenuseid klassis 36, sh teenuseid, mis on identsed vastustatud kaubamärgi all osutatavate samasse klassi kuuluvate teenustega nagu rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud, sh kinnisvara arendus, haldamine, hindamine. Vaidlustatud kaubamärgi all osutatavad klassi 36 teenused kinnisvarateave, investeerimistegevus ning sellealased konsultatsioonid ja kinnisvarakontori teenused on praktiliselt identsed vastandatud kaubamärgi all osutatava teenusega kinnisvaramaaklerite teenused, kinnisvara- ja finantskonsultatsioonid. Ülejäänud vaidlustatud kaubamärgi all klassis 36 osutatavad teenused nagu hoonete, kinnis- ja vallasvara omandamine, võõrandamine ja rentimine on samaliigilised vastandatud kaubamärgi all osutatavate teenustega. Vaidlustatava kaubamärgi all osutatavad teenused on, kuigi vähemal määral, samaliigilised ka vastandatud kaubamärgi all klassis 37 osutatavate teenusega nagu ehitustegevus, remont, paigaldustööd, sh ehitusjärelvalve, ehitusinfo, ehituse projektijuhtimine, ehitusalased konsultatsioonid. Kõik need tegevused on seotud kinnisvaraarendusega isiku enda poolt või sellealase erialase abi osutamisega.

Vastandatud kaubamärgid on oma graafiliselt kujunduselt samasugused, koosnedes kujunduslikust elemendist, sellest paremal asuvast rõhutatud kirjas suurtähtede kombinatsioonist ning nimetatud elementide all paiknevatest sõnadest. Kujunduslik element mõlemas kaubamärgis sisaldab kujutist, mida võib pidada majaks. Kuigi

kujundusliku elemendi kuju on erinev, vastavalt ring ja stiliseeritud hulknurk, on varjutuse ja värvidega saavutatud graafiline tulemus selline, et kujunduslikud elemendid on käsitletavad sarnasena.

Kujunduslikust elemendist paremal asuvad tähekombinatsioonid, vastavalt „BRE“ ja „BREC“ on visuaalselt ja foneetiliselt sarnased, erinedes üksnes viimase tähe osas, mis ometi ei muuda üldmuljet. Kuigi tegemist on mõlema märgi puhul akronüümiga vastavalt ärinime eristavast komponendist „Baltic Real Estate“ ja tõenäoliselt sõnade kombinatsioonist „[B tähendus ei ole teada] real estate center“, ei ole keskmisele tarbijale tähiste BRE ja BREC sisu arusaadav ja neid käsitatakse tähenduseta tähekombinatsioonina, mis teeb võimatuks tähiste kontseptuaalse võrdlemise keskmisele tarbijale seisukohast. Suurtest ja rõhutatud kirjas tähtedest koosnevad osised BRE ja BREC on kaubamärkide kõige silmatorkavamad ja eristavamad elemendid. Kuna varasem domineeriv tähis BREC on tähenduseta sõna, nõustub komisjon vaidlustaja hinnanguga, et selle eristusvõime on tugev ja seda tuleb tõlgendada laialt. Vaidlustatud tähise domineeriv element BRE, kuigi erinedes ühe tähe osas vastandatud tähisest BREC, on sellega lihtsalt äravahetatav. Tähis BREC on ka vaidlustaja ärinime eristav osa.

Kaubamärgi allosas olevad sõnalised elemendid „BALTIC REAL ESTATE“ ja „real estate center“ on identsed kahe sõna osas nii foneetiliselt kui tähenduslikult. Sõnad 'real estate' tähendavad tarbijate jaoks üsna arusaadavalt 'kinnisvara', mis muudab need tähised kaubamärgi koosseisus kirjeldavaks pakutavate teenuste suhtes. Visuaalne erinevus seisneb üksnes selles, et ühes kaubamärgis kasutatakse suuri ja teisel väiketähti. See erinevus ei ole otsustava tähtsusega. Erinevad sõnalised elemendid 'Baltic' ja 'center' on samuti tarbijale suure tõenäosusega üheselt mõistetavad tähenduses 'Balti' ja 'keskus, tsentrum', olles samuti geograafilisele alale viitamise ja äritegevuses tavapärasuse tõttu eristusvõimetus või väga väikse eristusvõimega. Kuigi sõnad „Baltic Real Estate“ on taotleja ärinime eristatav osa, ei ole need sõnad kaubamärgis käsitletavad eristusvõimelise komponendina.

On õige, et KaMS § 16 lg 1 p 1 kohaselt ei ole kaubamärgiomanikul õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides teiste isikute nimesid, sh ärinime. Seega ei ole vaidlustajal õigust keelata taotlejal kasutada oma ärinime, mis on OÜ Baltic Real Estate või mittetäielikult Baltic Real Estate. Samas ei anna see ainuõiguse piirang õigust taotlejale nõuda akronüümilise või muu tähise „BRE“ registreerimist, mis ei ole taotleja ärinimi, erineb vaidlustaja ärinime eristatavast osast BREC ja vaidlustaja kaubamärgi kõige eristusvõimelisemast ja meeldejäävamast osast „BREC“ üksnes ebaoluliselt.

Arvestades, et mõlemad kaubamärgid on graafiliselt kujutuselt sarnased, koosnevad stiliseeritud hoone kujutisest, omavahel sarnastest ja raskesti eristatavatest domineerivatest sõnalistest tähistest BREC ja BRE ning eristusvõimeta või vähese eristusvõimega suures osas kokkulangevatest sõnalistest elementidest, on väga tõenäoline, et keskmine tarbija kõnealused kaubamärgid ära vahetab, sealhulgas assotsieerib hilisemat kaubamärki varasema kaubamärgiga – näiteks pidades seda varasema kaubamärgi stiliseeritud variatsiooniks.

Eeltoodust tulenevalt leiab komisjon, et vaidlustatud kaubamärk on sarnane vastandatud kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete ja samaliigiliste teenuste tähistamiseks, ning tõenäoline on kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga ning tulenevalt sellest on hilisema kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2. Vaidlust ei ole selles, et

puudub varasema kaubamärgi omaniku luba, mis võimaldaks seda vastuolu mitte arvestada (KaMS § 10 lg 2).

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, KaMS § 41 lg 2 ja 3, § 10 lg 1 p 2, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi “BRE BALTIC REAL ESTATE + kuju” registreerimise kohta ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

T. Kalmet

R. Laaneots

P. Lello