

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1179-o

Tallinnas 31. oktoobril 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Tanel Kalmet ning Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi Demp B.V. (Hagenweg 1F, NL-4131 LX Vianen, Holland) vaidlustusavalduse kaubamärgi „BAUHOF + kuju” (taotlus nr M200701194) registreerimise vastu klassides 8, 19, 31 ja 35.

Asjaolud ja menetluse käik

31.12.2008 esitas Demp B.V. (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Urmas Kauler) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „BAUHOF + kuju” (taotlus nr M200701194) registreerimine klassides 8, 19, 31 ja 35 Ehitus Service OÜ (11.06.2011 ümber kujundatud aktsiaseltsiks ärinimega Bauhof Group AS; Peterburi tee 64, Tallinn 11415) nimele. Vaidlustusavaldus võeti 13.01.2009 komisjonis menetlusse numbri 1179 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Demp B.V. (edaspidi ka vaidlustaja) leiab, et kaubamärgi „BAUHOF” registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) ja rahvusvahelise õiguse normidega ning rikub tema õigusi ja seaduslikke huvisid. Vaidlustajale kuuluvad mitmed Ehitus Service OÜ (edaspidi ka taotleja) kaubamärgist varasemad identsete ja samaliigiliste kaupade ja teenuste tähistamiseks kasutatavad sõna „BAUHAUS” sisaldavad kaubamärgid (Eesti reg nr 08891, rahvusvahelise reg nr 646757, nr 734677, nr 805975, nr 935523, ühenduse kaubamärgid CTM nr 002676799, nr 001444280, nr 005145545). Vaidlustaja leiab esiteks, et kaubamärgi „BAUHOF” registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Taotleja kaubamärgiga „BAUHOF” hõlmatud klasside 8, 9 ja 31 kaubad on identsed vaidlustaja „BAUHAUS” kaubamärkidega hõlmatud samade klasside kaupadega. Taotleja klassi 35 teenused on osalt identsed ja osalt samaliigilised vaidlustaja sama klassi teenustega. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk „BAUHOF” on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja „BAUHAUS” kaubamärkidega ning seda nii visuaalsest, foneetilisest kui ka semantilise aspektist. Vaidlustaja kaubamärgid „BAUHAUS” on nii sõnalised kui kombineeritud kaubamärgid. Kaubamärk „BAUHOF” on kombineeritud kaubamärk, kuid selle kujundus on sedavõrd nurklik, et meenutab vaidlustaja kombineeritud kaubamärkides kasutatavat stiili. Ka meenutab taotleja kaubamärgis valitud värvi tonaalsus vaidlustaja värvilistes kaubamärkides nr 734677, 805975 ja 005145545 kasutatavat. Võrreldavate kaubamärkide peamisteks ja eristavateks osadeks on BAUHAUS ja BAUHOF, mille järgi tarbija märgid meelde jätab. Kaubamärkide neli esimest tähte on identsed, mis muudabki kaubamärgid tervikuna visuaalselt sarnasteks. Lisaks võib taotleja kaubamärgi nurgelisest kujundusest tulenevalt märgi eelviimase tähe („O”) teatud juhtudel samuti A-ks lugeda. Arvestama peab ka seda, et tarbijad ei saa üldjuhul vaadelda kaubamärke üheaegselt ja nad peavad usaldama oma mälu pilti. Kaubamärkide identsest algusosast BAUH- tulenevalt on võrreldavad kaubamärgid ka foneetiliselt äärmiselt sarnased. Viidates semantilisele aspektile märgib vaidlustaja, et sõna BAUHAUS on saksakeelne liitsõna, mis koosneb sõnast BAU (e.k *ehitamine*, *ehitus*) ja HAUS (e.k *maja*). Sõna BAUHOF on samuti saksakeelne liitsõna, koosnedes eelmainitud sõnast BAU ning sõnast HOF (e.k *õu*, *hoov*). Kuna teatavasti ümbritseb või külgneb majaga õu või hoov, on semantilisele kaubamärkide BAUHAUS ja BAUHOF vahel selge kontseptuaalne seos. Seda seost tugevdab asjaolu, et võrreldavad tähised hõlmavad mõlemad kodu- ja aiakaupadega seotud kaupu ja teenuseid. Vaidlustaja peab võrreldavate kaubamärkide erinevusi sedavõrd minimaalseteks, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks.

Vaidlustaja leiab ka seda, et kaubamärgi „BAUHOF“ registreerimisega võidakse ebaausalt ära kasutada „BAUHAUS“ kaubamärkide tuntust ja mainet või kahjustada nende eristusvõimet, mistõttu taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3. Seejuures osundab vaidlustaja Äripäeva 05.03.2008 artiklile, kus seoses vaidlustaja plaaniga siseneda Eesti ehitusturule on samuti märgitud, et tähised Bauhaus ja Bauhof on sarnased. Vaidlustaja leiab Tallinna Ringkonnakohtu otsusele nr 2-06-31964 tuginedes, et ajakirjanike seisukohti on kaubamärkide äravahetamise aspektis võimalik samastada tarbijate hinnanguga üldiselt. Vaidlustaja peab tema kaubamärkide maine ärakasutamist või eristusvõime kahjustamist tõenäoliseks tulenevalt asjaolust, et „BAUHAUS“ kaubamärgid on üldtuntud tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 *bis* tähenduses. Sealjuures viitab vaidlustaja, et vastavalt intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS) art 16 lõikele 3 omab üldtuntus tähtsust mitte üksnes samasuguste või sarnaste toodete, vaid ka eriliigiliste kaupade ja teenuste osas. Lisaks ei pea kaubamärk tingimata olema tuntud laiale üldsusele, vaid piisab hästi tuntuusest vastavas tarbimis-, vahendus- või äri sektoris (KaMS § 7 lg 4, TRIPS art 16 lg 2). Oma „BAUHAUS“ kaubamärkide tuntuuse, maine ja eristusvõime olemasolu leiab vaidlustaja tõendatud olevat erinevate Eesti meediakajastustega (2004-2008). „BAUHAUS“ kaubamärkide laialdast kasutamist kaubandustegevuses tõendavad ka 03.-17.01.2004 ilmunud reklaamprospektid. Vaidlustaja viitab, et kaubamärgi „BAUHAUS“ hea maine Euroopas, sealhulgas Eestis on tõendamist leidnud ka komisjoni 26.07.2007 otsuses nr 932-o. Kaubamärgiga „BAUHOF“ kasutatakse tasuta ära vaidlustaja investeringuid märgi „BAUHAUS“ turustamisse ja sellele *goodwill*'i loomisesse. Samuti tekitab „BAUHOF“ kahju kaubamärgi „BAUHAUS“ eristusvõimele ja vähendab selle erilisust.

Vaidlustaja leiab veel, et taotleja on esitanud kaubamärgi „BAUHOF“ taotluse pahauskelt, mistõttu nimetatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-ga 7. Nagu nähtub 2004. aasta meediakajastustest, on taotleja juhtkond olnud väga hästi kursis „BAUHAUS“ kaubamärkide majandusliku päritoluga ja ajalooga, selle edukast läbimüügist Euroopas ja kaubamärgi laienemisest Eestisse. Taotlejal kui ehitus- ja aiatarvete müügi alal tegutsejal oli olemas ka teave vaidlustaja registreeritud ja registreerimata üldtuntud kaubamärkidest. Kaubamärgitaotlus nr M200701194 on esitatud eesmärgiga saavutada ebaõiglast konkurentsieelist vaidlustaja ees, lõigata kasu tuntud kaubamärgist ja võimalusel seada takistusi vaidlustaja tegevuse laiendamisel Eestis. Meediakajastused ja äriregistri teabesüsteem kinnitavad, et vaidlustatud kaubamärk on taotletud isikute poolt, kelle huvid on konfliktis vaidlustaja äritegevusega.

Lisaks leiab vaidlustaja, et taotleja tegevuse näol kaubamärgi „BAUHOF“ taotluse esitamisel on tegemist kõlvatu konkurentsiga ja eksitava reklaamiga. Seetõttu peab vaidlustaja taotlust vastuolus olevaks ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 12, § 10 lg 1 p-ga 6, Pariisi konventsiooni artikliga 10 *bis*, TRIPS artikli 41 lõikega 1, konkurentsiseaduse § 50 lg 1 p-ga 1, § 51 lg-ga 1, reklaamiseaduse § 4 lg-tega 1 ja 2. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgitaotluse pahatahtlikult esitamine on ebaeetiline ja ebaaus tegevus, millel on ausat konkurentsi kahjustav mõju. Taotleja käitumine võib tarbijatele jätta mulje, et kaubamärk „BAUHOF“ on vaidlustajaga seotud või vähemalt kooskõlastatud. See on käsitletav kõlvatu konkurentsina ebaausa äritegevuse ja eksitava teabe avaldamise näol. Taotleja tegevus ei vasta ausatele tööstus- või kaubandustavadele, kuivõrd see kahjustab kaubamärki „BAUHAUS“ muuhulgas seeläbi, et nõrgendatakse selle eristatavust ja mainet, samuti kahjustatakse vaidlustaja enda mainet ja majandustegevust.

Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200701194 kaubamärgi „BAUHOF“ registreerimise kohta taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljatrükk veebilehelt www.bauhaus.info koos väljavõttelise tõlkega eesti keelde, väljatrükkid andmebaasidest vaidlustaja „BAUHAUS“ kaubamärkide nr 08891, 646757, 734677, 805975, 002676799, 001444280, 005145545 ja 935523 kohta, väljavõte kaubamärgilehest 11/2008 ja väljatrükk andmebaasist taotleja kaubamärgi „BAUHOF“ kohta, väljavõtted saksa-eesti sõnaraamatust sõnade *Bau*, *Haus* ja *Hof* kohta, Äripäeva artiklid aastatest 2004, 2005 ja 2008 „BAUHAUS“ meediakajastuste kohta, „BAUHAUS“ Soome

reklaamprospektid perioodi 03.01.-20.06.2004 kohta koos väljavõtteliste tõlgetega eesti keelde, koopia komisjoni 26.07.2007 otsusest nr 932-o, äriregistri väljatrükk taotleja kohta, volikiri ja riigilõivu tasumist tõendav dokument.

06.04.2009 esitas taotleja (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Kalev Käosaar) komisjonile vastuse Demp B.V. vaidlustusavaldusele. Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu ja leiab, et kaubamärgile „BAUHOF“ õiguskaitse andmine ei ole vastuolus kaubamärgiseaduse, Pariisi konventsiooni ega TRIPS lepinguga. Seonduvalt KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 juhib taotleja tähelepanu, et sõnaosa „BAU“ ei kasuta ja ei ole registreerinud kaubamärgi osana mitte ainult vaidlustaja, vaid see on laialdast kasutamist leidnud ja registreeritud paljude erinevate ettevõtjate poolt. Ainuüksi Euroopa Ühenduse kaubamärke, mis algavad sõnaosaga „BAU“, on üle kuuesaja. Seejuures klassis 35 (kaubandus) on registreeritud sellised kaubamärgid nagu „BAUMARKT“, „BAUTECH“, „BAUDEMAN“, „BAU-IT“. Lisaks on Eesti Patendiamet märkinud sõna „BAU“ mittekaitstavaks osaks klassides 35 ja 37. Seetõttu leiab taotleja, et tähis „BAU“ kaubamärgi osana on tavapärane ja eristusvõimetu tähis. Sõna „BAU“ (e.k *ehitamine*, *ehitus*) on ka osasid kaupu ja teenuseid kirjeldav tähis ja peab jääma vabaks kasutamiseks kõigile. Taotleja mõnab küll, et valdav osa tarbijaskonnast ei pruugi vallata saksa keelt kõrgemal tasemel, aga mõistab siiski lihtsamate sõnade tähendust ning selliseks lihtsaks ja tavaliseks saksakeelseks sõnaks on ka „BAU“. Isegi kui Eesti tarbija ei saaks aru sõna „BAU“ tähendusest, ei ole õiglane olukord, kus selle sõna kasutamiseks ainuõiguse andmine ühele ettevõtjale saaks mõnele teisele ettevõtjale takistuseks oma tegevuse laiendamisel ja kaubamärgi registreerimisel. Taotleja peab kaubamärke nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantiliselt erinevateks. Mõlemad võrreldavad kaubamärgid on liitsõnad ning ainult ühe identse elemendi esinemine ei muuda antud juhul kaubamärke sedavõrd sarnasteks, et see võiks kaasa tuua märkide segiajamise. Võrreldavate kaubamärkide sõnalised osad „BAUHOF“ ja „BAUHAUS“ on kirjutatud ka erinevas šriftis. Taotleja kaubamärgi kujutatakse erilises nurgelises kirjaviisis ning see on läbivalt väikeste tähtedega. Vaidlustaja kaubamärk on läbivalt suurte tähtedega ja iga täht asub eraldi nelinurga sees, sõna ees on lisaks kolm stiliseeritud maja kujutist. Kaubamärkide kujundustes on kasutatud erinevaid värve, taotletav kaubamärk on oranžides toonides, vaidlustaja kaubamärgid on kas must-valged või on kasutatud valgeid tähti punasel taustal. Arvestades, et võrreldavate kaubamärkide ühine osa „BAU“ on eristusvõimetu, ei saa antud juhul kaubamärkide identset algust pidada määravaks kaubamärkide tervikliku sarnasuse üle otsustamisel. Foneetiliselt on võrreldavad tähised erineva pikkuse, rütmi ja kõlaga. Võrreldavad liitsõnad on teineteisest eristatavad liitsõnade koosseisu olevate sõnade „haus“ ja „hof“ põhjal, mis koosnevad erinevatest tähtedest ja häälikutest ning häälduvad seeläbi erinevalt. Kaubamärkide kõlaline tervikpilt on üksteisest selgelt eristuv. Taotleja peab kaubamärke ka semantiliselt erinevaiks ega nõustu vaidlustaja seisukohaga selgelt tajutava kontseptuaalse seose kohta kaubamärkide vahel. Sõnade „HAUS“ ja „HOF“ näol on tegemist täiesti erinevat tähendust omavate sõnadega. Kaubamärgid tervikuna on kontseptuaalselt erinevad ning see erinevus ei jää märkamatuks ka keskmisele tarbijale, kes suudab nimetatud erinevuse põhjal ühe isiku kaupu ja teenuseid teise isiku kaupadest ja teenustest eristada. Taotleja ei pea tõenäoliseks, et tarbijaskond võib kaubamärgid omavahel ära vahetada või uskuda, et kaubad pärinevad samast ettevõttest või seotud ettevõtetest.

Seonduvalt KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 leiab taotleja, et vaidlustaja ei ole esitanud küllaldaselt tõendeid oma kaubamärgi mainekuse ja omandatud eristusvõime kohta Eestis. Esitatud üksikutest Äripäeva artiklitest selgub, et lõplik otsus Eesti turule sisenemise kohta tehti alles 2008. aastal ning seejuures artiklid käsitlevad kaubamärgi mainet hoopis mujal maailmas. Seda arvestades ei olnud kaubamärk „BAUHAUS“ Eestis üldtuntud kaubamärgi „BAUHOF“ taotluse esitamise seisuga, s.o seisuga 08.08.2007. Ühtlasi leiab taotleja, et isegi kui vaidlustaja tõendaks, et tema kaubamärk on omandanud Eestis eristusvõime, ei tähendaks see automaatselt, et kaubamärk „BAUHOF“ kahjustaks kaubamärgi „BAUHAUS“ mainet. Vaidlustaja ei ole esitanud tõendeid, et kaubamärgil „BAUHOF“ oleks vaidlustaja kaubamärgile „BAUHAUS“ külgetõmbejõudu vähendav mõju. Taotleja ka kinnitab, et ta ei soovi vaidlustaja kaubamärgi ega selle mainet ära kasutada. Vaidlustaja viiteid Pariisi konventsiooni ja TRIPS lepingu sätetele ei pea taotleja kohasteks, kuna need sätted ei ole otse kohaldatavad, mida on kinnitanud ka Euroopa Kohus

lahendis C-245/02. Isegi kui Pariisi konventsiooni artikkel 6 *bis* oleks otse kohaldatav, ei oleks taotleja märgi registreerimine antud juhul sellega vastuolus, kuna vaidlustaja ei ole tõendanud oma kaubamärgi üldtuntust.

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga ka selles, et taotleja oleks justkui esitanud kaubamärgitaotluse pahauskselt. See, et taotleja juhtorganite liikmed on ajakirjanduses käsitlenud BAUHAUS-i kui võimalikku konkurenti, ei tähenda, et taotleja soovib kaubamärgi „BAUHAUS“ tuntust ära kasutada oma majandustegevuses. Tegutsemine samas valdkonnas, kuid erinevate kaubamärkide all, ei ole käsitletav ärihuvide konfliktina. Lisaks märgib taotleja, et osad Äripäeva artiklis viidatud isikud olid küll omal ajal taotlejaga seotud, kuid ei olnud seda enam kaubamärgi „BAUHOF“ väljatöötamisele eelnenud perioodil. Seejuures ei oma tegelikult tähtsust, mida on artiklis arvanud taotleja nõukogu liige, kuna tema ei ole osalenud kaubamärgi väljatöötamisel ja registreerimisel. Vaidlustaja väidab taotleja pahausksust ilma igasuguste tõenditeta, kuid pahausksust ei saa eeldada, vaid see peab olema vähemalt kaudselt tõendatud. Taotleja osundab ka asjaolule, et kaubamärk „BAUHOF“ on taotlejale välja pakutud reklaamiagentuuri Identity OÜ poolt, mitte ei tulnud nimetatud kaubamärgiga pahauskselt turule taotleja ise. Reklaamiagentuur pakkus taotlejale välja loetelu kaubamärkidest, mille seast otsustati kaubamärgi „BAUHOF“ kasuks. Seda muuhulgas põhjusel, et kaubamärk „BAUHOF“ on nõ ehtne poe nimi, mis kõlab suure ja mahukana ning ehitusega seotult ja on Eesti tarbijale kergesti meeldejääv. Seda kaubamärki peeti sobivaimaks ka Leedu, Läti ja Ukraina turu jaoks. On tõenäoline, et reklaamibüroo ei teadnud ega pidanudki teadma kaubamärgi „BAUHAUS“ olemasolust ja kasutamisest. Kuna sõna „BAU“ on kindla tähendusega tavakeele sõna, võivad mitu isikut üheaegselt tulla mõttele kasutada seda sõna kaubamärgi koosseisus.

Taotleja ei pea vajalikuks kommenteerida vaidlustaja seisukohti kõlvatu konkurentsi ja sellega seonduva eksitava reklaami kohta, kuna taotleja hinnangul ei ole sellekohane vaidlus komisjoni pädevuses. Komisjon on ka varasemalt oma 22.11.2005 otsuses nr 512-o leidnud, et menetlusosalise väited kõlvatu konkurentsi kohta tuleb jätta tähelepanuta, kuna konkurentsiseaduse § 53 kohaselt tuvastatakse kõlvatu konkurents või selle puudumine tsiviilkohtumenetluse korras.

Taotleja palub komisjonil jätta Demp B.V. vaidlustusavaldus rahuldamata.

Taotleja seisukohtadele on lisatud väljatrükkid andmebaasidest sõnaosa „BAU“ sisaldavate kaubamärkide kohta, koopiad Eesti Kirjakeele Sõnaraamatust sõnade *maja*, *aed* ja *hoov* tähenduse kohta, äriregistri laiendatud väljatrükk taotleja praeguste ja endiste juhtorganite liikmete kohta, reklaamiagentuur Identity OÜ materjalid taotlejale kaubamärgi väljatöötamise kohta, volikiriri.

27.04.2009 esitas vaidlustaja komisjonile täiendavad seisukohad taotleja vastuse ja tõendite kohta. Vaidlustaja leiab, et taotleja poolt esitatu ei kinnita Patendiameti otsuse õiguspärasust, vaid mitmetes aspektides taotleja isegi kinnitab Demp B.V. vaidlustusavalduse põhjendatust. Vaidlustaja peab ekslikuks taotleja seisukohta, et identse elemendi sisaldumine võrreldavates kaubamärkides ei ole antud juhul relevantne. Vaidlustaja on keskendunud tähise „BAU“ analüüsile, jättes seejuures arvestamata vaidlustatud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse. Ei taotleja tähis „BAUHOF“ ega vaidlustaja kaubamärgid „BAUHAUS“ ei vasta õiguskaitse ulatuselt tähisele „BAU“. Taotleja on komisjonile esitanud ekslikke andmeid sõnaosa „BAU“ kasutamise kohta kaubamärkides. Taotleja poolt viidatud enam kui 600 ühenduse kaubamärki ei ole mitte kõik sellised, mis sõnaosaga „BAU“ algavad, vaid hõlmatud on ka seda sõnaosa sisaldavad kaubamärgid. Samuti hõlmab taotleja teostatud otsing ka menetluses, vaidlustatud, loobutud jne staatusega kaubamärke. Seejuures kaubamärk, millele taotleja viitab kui „BAUMARKT“, on kaubamärgi reproduktsioonist nähtuvalt tegelikult „B1 Discount Baumarkt“. Sedavõrd paljude täiendavate elementide esinemine taotleja osundatud kaubamärkides ei anna alust väitmaks, et käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide vahel kollisioon puudub. Vaidlustaja leiab erinevalt taotlejast, et kaubamärkide kattuv osa ei ole mitte BAU, vaid BAUH. Seega vastavalt seitsme ja kuue tähemärgiga tähisest on identne koguni nelja tähe kombinatsioon. Taotleja on oma tähist visuaalselt võrrelnud üksnes vaidlustaja kombineeritud kaubamärkidega, jättes sellega tähelepanuta vaidlustaja sõnalise kaubamärgi „BAUHAUS“ registreeringu nr 002676799.

Sellegipoolest on vaidlustaja hinnangul taotleja kaubamärk väga sarnane ka vaidlustaja kombineeritud kaubamärkidega nii kasutatud värvilahenduse kui sarnase nurgelise kujunduse poolest. Ka foneetiliselt on tarbijail pea võimatu kaubamärke eristada identse algusosa BAUH-olulise mõju tõttu. Kaas- ja täishäälikute asetus tähistes mõjutab tähiste sarnasust ning tähiste pikkuse erinevus vaid ühe tähemärgi võrra ei ole piisav muutmaks hääldust sedavõrd oluliselt, et märkidel vahet teha. Taotleja väited ja väljavõtted Eesti Kirjakeele Sõnaraamatust ei lükka ümber vaidlustaja seisukohti võrreldavate kaubamärkide kontseptuaalse sarnasuse kohta. On kahtlusteta selge, et maja reeglina ümbritseb või sellega külgneb hoov või õu ning väär on väita, et kaubamärkidel puudub kontseptuaalne seos.

Vaidlustaja leiab, et on esitanud piisavalt tõendeid kaubamärgi „BAUHAUS“ maine, eristusvõime ja tuntuse kohta. Seejuures ei ole vaidlustaja hinnangul KaMS § 10 lg 1 p 3 kontekstis primaarne, et varasem märk oleks omandanud maine ja eristusvõime just Eesti territooriumil. Vaidlustaja leiab sellegipoolest, et tema kaubamärgid on ka Eestis mainekad, eristusvõimelised ja üldtuntud ning selle kinnituseks on lisaks käesolevas asjas esitatud tõenditele ka komisjoni 26.07.2007 otsus nr 932-o. Vaidlustaja toonitab, et KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks ei pea olema maine või eristusvõime kahjustamine olema reaalselt juhtunud, vaid piisab tõenäosuse esinemisest.

Vaidlustaja arvates on kahtlusteta selge, et taotleja on teadlikult valinud vaidlustaja kaubamärkidega sedavõrd sarnase ja assotsieeruva tähise. Taotlejal puudub teadaolevalt seos Saksamaaga, mistõttu puudub põhjendus saksa keelest tuleneva kaubamärgi kasutusele võtmiseks. Taotleja on oma 06.04.2009 vastuses kinnitanud nii oma teadlikkust vaidlustajast ja tema kaubamärkidest kui ka seda, et taotleja ja vaidlustaja on konkurendid. Mis puudutab taotleja väidet, et osad varasemalt taotlejaga seotud isikud ei olnud seda enam kaubamärgi väljatöötamise perioodil, märgib vaidlustaja, et need isikud olid siiski jätkuvalt seotud taotlejaga seotud isikutega (taotleja tüdarettevõtte OÜ Ehitus Service Kinnisvara, taotleja üks osanik OÜ Kuusteist). Seejuures peab vaidlustaja äärmiselt ebatõenäoliseks, et sedavõrd mahukate ja kulukate tegevustega nagu kaubamärgi väljatöötamine ja tegevuse laiendamine ei olnud taotleja nõukogu kui juhatuse üle järele valvav organ üldse seotud. Vaidlustaja on samas seisukohal, et oluline on üksnes taotleja enda tegevus ja mitte konkreetsete taotleja töötajate, juhatuse liikmete, nõukogu liikmete jne pädevuse, kaubamärgi väljatöötamises osalemise ja registreerimiseks esitamise tuvastamine. Vaidlustaja leiab, et kohalike ehitus- ja aiakaupade müüjate hirm vaidlustaja kui olulise konkurendi ees oligi see, mis sundis astuma samme ülitugeva konkurendi vastu, s.o välja töötama ja kasutusele võtma sarnast kaubamärki, et võimalikult varajases staadiumis lõigata kasu vaidlustaja poolt kaubamärki „BAUHAUS“ tehtud investeeringute arvelt.

Vaidlustaja leiab, et taotleja püüd nõ jagada vastutust reklaamiagentuuriga OÜ Identity ei ole asjassepuutuv, kuivõrd KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p 7 kontekstis ei oma tähtsust, kes on kaubamärgi välja töötanud. Vaidlustaja märgib ühtlasi, et selgelt väär on taotleja väide, et reklaamiagentuur tõenäoliselt ei teadnud vaidlustaja kaubamärgist, kuna taotleja poolt lisatud reklaamiagentuuri koostööpakkumises on muu hulgas nimetatud ka kaubamärki „BAUHAUS“ kui võimalikku sarnast kaubamärki Ukrainas. Koostööpakkumises on reklaamiagentuur välja toonud hulgaliselt erinevaid kaubamärke, mis ei riku vaidlustaja kaubamärkidest „BAUHAUS“ tulenevaid õigusi. Vaatamata laiale kaubamärkide valikuvõimalustele valis taotleja vaidlustaja tähistega kollisioonis oleva kaubamärgi „BAUHOF“, olles teadlik konfliktist.

Vaidlustaja peab täiesti asjakohatuteks taotleja väiteid, et Pariisi konventsioon ega TRIPS ei ole Eestis kohaldatavad. Vaidlustusavalduses on koosmõjus Pariisi konventsiooni ja TRIPS lepingu sätetega viidatud ka vastavatele kaubamärgiseaduse normidele, millised paralleelselt rahvusvaheliste kokkulepetega on kohaldatavad Eesti õigusruumis. Rahvusvaheliste kokkulepete sätete otsekohaldatavust on kinnitanud ka Tallinna Ringkonnakohus 04.07.2007 lahendis nr 2-06-31964.

Vaidlustaja palub jätkuvalt komisjonil tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „BAUHOF“ registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustaja seisukohtadele on lisatud äriregistri väljatrükk OÜ Ehitus Service Kinnisvara kohta, väljavõte taotleja 2007. aasta majandusaasta aruandest, Krediidinfo faktiraport OÜ Kuusteist kohta, väljatrükk ERR uudisest taotleja laienemisplaanide ja kaubamärgi vahetamise kohta.

29.06.2009 esitas taotleja komisjonile täiendavad seisukohad seondult vaidlustaja seisukohtadega. Taotleja leiab, et on igati põhjendatud analüüsida liitsõnaliste kaubamärkide koosseisus olevaid sõnu eraldi, sh nende sõnade eristusvõimet, võimalikku kirjeldavust, tavapärasust ja domineerivust. Käesoleval juhul ühe identse, kuid eristusvõimetu elemendi BAU esinemine kaubamärkides ei muuda kaubamärke segiaetavalt sarnasteks. Ilmselt põhjendamatu on vaidlustaja soov rõhutada kaubamärkide koosseisus tähist BAUH ning tähtsustada üle kattuvate tähemärkide arvu sügavalt formaalse, mitte aga sisulise tähendusega.

Taotleja soovib rõhutada, et ka eestikeelset sõna „ehitus“ kasutatakse väga mitmete erinevate kaubamärkide ja ärinimede koosseisus üheaegselt. See näitab, et mitmed seda sõna sisaldavad tähised saavad kõrvuti eksisteerida ning ühe ja sama sõna esinemine erinevate tähiste koosseisus ei tähenda automaatselt, et kõik need tähised oleksid äravahetamiseni sarnased.

Taotleja ei leia, et ta on esitanud ekslikke andmeid ühenduse kaubamärkide kohta, vaid et ühenduse kaubamärkide otsingutulemused näitavad, et sõnaga BAU algavaid või seda sõna sisaldavaid kaubamärke on väga palju, mis kinnitavad tähise laialdast kasutamist. Taotleja soovib üle rõhutada, et Patendiamet on varasemalt märkinud sõna BAU kaubamärgi koosseisus mittekaitstavaks osaks. Vaidlustaja on selle jätnud tähelepanuta ega ole viidatu ümberlükkamiseks esitanud ainsatki argumenti.

Taotleja ei nõustu vaidlustaja käsitlusega, et KaMS § 10 lg 1 p 3 kontekstis ei ole oluline maine ja eristusvõime Eestis ning leiab, et selline seisukoht ei sobi kokku kaubamärgiseaduse regulatsioonidega. KaMS § 10 lg 1 p 3 näeb ühe kriteeriumina muuhulgas ette varasema kaubamärgi tuntuse valdavale enamusele Eesti elanikkonnast, et saaks rääkida sellise kaubamärgi maine või eristusvõime kahjustamisest. Nimetatuga ongi seatud territoriaalsed piirid, s.t kaubamärgi maine ja eristusvõime piiratakse Eestiga. Vaidlustaja kaubamärk ei ole senini Eestis aktiivselt kasutusel, mistõttu ei saanud see ka olla valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud seisuga 08.08.2007. Vaidlustaja ei saanud kuidagi kaubamärgi „BAUHOF“ kasutusele võtuga ära kasutada kaubamärgi „BAUHAUS“ tuntust või mainet, kuna on ilmne, et avalikkus ei pidanud vaidlustaja märki üldtuntuks. Vastupidi, üldtuntuna käsitletakse hoopis taotleja kaubamärki, mida kinnitavad 2007. ja 2008. aasta uuringuaruanded. Neist nähtuvalt on „BAUHOF“ tuntus aeglaselt, kui järjekindlalt kasvanud, samas kui üheski küsitluses ei ole kordagi märgitud kaubamärki „BAUHAUS“. Taotleja peab kontekstiväliseks vaidlustaja püüet siduda komisjoni otsust 932-o käesoleva vaidlusega ega leia, et selle otsusega oleks kinnitatud vaidlustaja kaubamärgi maine ja eristusvõime Eestis. Selles vaidluses osalenud pooled ei olnud samad, ka vastandatud kaubamärgid ei olnud samad. Juhul, kui identne kaubamärk „BAUHAUS“ võib olla kaubamärgi „BAUHAUS“ rahvusvahelist mainet kahjustav, siis kaubamärk „BAUHOF“ seda ei ole, kuna märgid „BAUHAUS“ ja „BAUHOF“ on piisavalt erinevad, et koos eksisteerida. Taotleja ei nõustu ka vaidlustaja seisukohaga, et KaMS § 10 lg 1 p 3 ei näe ette faktilise kahjustamise juhtumit, vaid piisab tõenäosuse esinemisest. Euroopa Kohtu praktika (C-252/07) kohaselt peab kaubamärgiomanik esitama tõendeid tema kaubamärgi maine või eristusvõime ebaausa ärakasutamise või kahjustamise kohta või kahjustamise tõsise ohu esinemise kohta. Seda vaidlustaja antud juhul teinud ei ole.

Taotleja peab vaidlustaja väiteid tema pahausksuse kohta retoorilisteks ja emotsionaalseteks. Taotleja märgib, et ta kahtlemata käsitles vaidlustajat potentsiaalse konkurendina eeldusel, et viimane siseneb Eesti turule, kuid see ei tähenda kaubamärkide võimaliku sarnasuse tunnustamist.

Taotleja palub jätkuvalt jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Taotleja täiendavatele seisukohtadele on lisatud väljatrukid Eesti kaubamärkide andmebaasist sõna „ehitus“ sisaldavate kaubamärkide kohta, väljatrukid äriregistrist sõna „ehitus“ sisaldavate ärinimede kohta, väljatrukid ühenduse kaubamärkide andmebaasist sõna „BAU“ sisaldavate kaubamärkide kohta.

29.07.2010 esitas vaidlustaja komisjonile oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jäi kõigi oma varasemate seisukohtade ja esitatud nõude juurde. Seonduvalt taotleja 29.06.2009 seisukohtades viidatud 2007. ja 2008. aasta uuringuaruannetega märgib vaidlustaja, et kuigi taotleja on väidetavate uuringuaruannete tulemusi tekstis analüüsinud, ei ole käesoleva ajani mis tahes aruandeid esitatud. Seega on alust eeldada, et taotlejal ei olegi mainitud uuringuid või ei soovi ta neid asja materjalide juurde lisada. Paljasõnaliste väidete alusel ei saa teha mistahes järeldusi taotleja väidete osas ning käesolevas lõppmenetluse staadiumis taotleja enam ei saaks neid aruandeid esitada.

18.10.2010 esitas taotleja komisjonile oma lõplikud seisukohad. Taotleja jäi kõigi oma varasemate seisukohtade juurde ja palus jätta vaidlustusavaldu rahuldamata.

07.09.2011 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Käesolevas asjas on vaidlustaja seisukohal, et taotleja kaubamärgi „BAUHOF + kuju” (taotlus nr M200701194) registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse ja rahvusvaheliste lepingute sätetega, seejuures on vaidlustaja vastandanud taotleja kaubamärgile mitmeid oma kaubamärke, mis sisaldavad sõna „BAUHAUS“. Võttes arvesse, et vaidlustaja rahvusvaheline kaubamärk nr 734677 („BAUHAUS HOME STORE + kuju“) on käesolevaks ajaks kehtivuse kaotanud, on käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid järgmised:

Vaidlustaja kaubamärgid

BAUHAUS

Nr 08891, 0646757 ja 001444280

**BAUHAUS
PROFI
DEPOT**

Nr 0805975

BAUHAUS

Nr 002676799

BAUHAUS

Nr 005145545

women's week by BAUHAUS

Nr 0935523

Taotleja kaubamärk

bauhof

Taotlus nr M200701194

Vaidlustaja on esmalt tuginenud KaMS § 10 lg 1 p-le 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Menetlusosaliste vahel ei ole vaidlust selles, et kõik vaidlustaja kaubamärgid on varasemad taotleja kaubamärgist. Samuti ei ole vaidlust selles, et taotleja klasside 8, 19, 31 ja 35 kaubad ja teenused on samaliigilised vaidlustaja kaubamärkidega hõlmatud kaupade ja teenustega. Menetlusosalised vaidlevad peaausjalikult selle üle, kas kaubamärgid „BAUHAUS“ ja „BAUHOF“ on äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad.

Nagu on leidnud ka Euroopa Kohus (nt otsus nr C-342/97, p 25; C-251/95, p 23), tuleb kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja semantilise sarnasuse hindamisel lähtuda kaubamärkidest tekkivast üldmuljest, seejuures pöörates eraldi tähelepanu märkide eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele.

Komisjon leiab, et kuigi võrreldavates kaubamärkides võib esmapilgul silmata teatavaid sarnasusi, on tervikuna tegemist piisavalt erinevate kaubamärkidega. Komisjon võrdleb esmalt kaubamärke semantilisest aspektist, kuivõrd kaubamärkidele omistatavad tähendused mõjutavad ka märkide visuaalset ja foneetilist tajumist.

Võrreldavate kaubamärkide sõnalised osad „BAUHAUS“ ja „BAUHOF“ koosnevad saksakeelsetest liitsõnadest, millel eesti keelde tõlgituna on järgmised tähendused: BAU – *ehitamine* või *ehitus*, HAUS – *maja* ning HOF – *õu* või *hoov*. Seejuures ei ole menetlusosalistel vaidlust selles, et Eesti tarbija üldjuhul ka mõistab nende küllaltki lihtsate saksakeelsete sõnade tähendust. Menetlusosalised on eri meelt küsimuses, mil määral on vaatlusalused sõnad tähenduse poolest sarnased. Mõlemad kaubamärgid sisaldavad identset sõnaosa BAU, seega ehitamisele viitavat elementi. Menetlusosaliste arvamused lahknevad selles, mil määral tarbija võib seostada sõnade HAUS ja HOF tähendusi. Komisjon ei pea veenvaks vaidlustaja lähenemist, et kuna maja ümbritseb või sellega külgneb õu või hoov, on nende sõnade vahel semantiline sarnasus. Vaidlustaja osundatud seos ei muuda olematuks tõsiasja, et tähenduse ja sõnadest tekkivate kujutuspiltide poolest on mõisted *maja* ja *õu* (või *hoov*) erinevad. Komisjon nõustub taotlejaga, et ainuüksi identne sõnaosa BAU kaubamärkides „BAUHAUS“ ja „BAUHOF“ ei ole piisav pidamaks kaubamärke tervikuna semantiliselt segiaetavateks. Tegemist on sõnaosaga, mis otseselt või kaudselt viitab vaidlustaja kaubamärkidega hõlmatud kaupadele ja teenustele ning seetõttu ei ole antud sõnaosa eraldivõetuna eristusvõimeline kaubamärgielement, mille järgi saaks tarbija eristada ühe isiku kaupu ja teenuseid teise isiku omadest. Sellised sõnad (sõnaosad) peavad jääma kõigile vabaks kasutamiseks ja ei ole põhjendatud, et ainuõigus sellise elemendi kasutamiseks oleks üksnes ühel ettevõtjal (vt ka Euroopa Kohtu otsus nr C-191/01 P, p 30 ja 31). Nagu taotlejagi on osundanud, on sõna(osa) BAU (nagu ka selle eestikeelne analoog „*ehitus*“) ka reaalselt kasutusel paljude erinevate ettevõtjate kaubamärkide koosseisus. Seega, kuivõrd võrreldavates kaubamärkides on identne vaid eristusvõimetu sõnaosa BAU, sõnaosad HAUS ja HOF on aga tähenduselt erinevad, on komisjoni hinnangul kaubamärgid tervikuna semantiliselt eristatavad.

Arvestades, et võrreldavate kaubamärkide identne algusosa BAU on eristusvõimetu, leiab komisjon, et taotleja kaubamärk „BAUHOF“ on vaidlustaja „BAUHAUS“ kaubamärkidest ka visuaalselt piisavalt erinev. Analoogselt eelmises lõigus toodud selgitustega märkide semantilise erinevuse kohta, ei saa ka visuaalsest aspektist kaubamärkide identset, kuid eristusvõimetus algusosa pidada elemendiks, mille tõttu ei suudaks tarbijad kaubamärkidel vahet teha. Seda ka olukorras, kus tarbijail ei pruugi olla võimalust võrrelda kaubamärke samaaegselt ühes kohas. Vaadeldes kaubamärkides kasutatud kujunduslikke elemente, on koheselt märgatavad märkide sõnaliste osade erinevad šriftid. Taotleja kaubamärk on kujutatud omapärasel nurgelises kirjaviisis ja kirjutatud läbivalt väiketähtedega. Vaidlustaja kaubamärgid on läbivalt suurte tähtedega ja vaidlustaja kujunduslike kaubamärkide puhul paikneb iga täht asub eraldi ristküliku sees. Kaubamärkides on kasutatud erinevaid värvilahendusi: taotleja kaubamärk on oranžides toonides, vaidlustaja kaubamärgid on kas must-valged või on kasutatud valge ja punase kombinatsiooni koos kolme stiliseeritud maja kujutisega. Seejuures on osades vaidlustaja kaubamärkides kasutatud mitmeid täiendavaid elemente (sõnad „PROFI DEPOT“, „women’s week“), mis muudavad vaidlustaja need märgid taotleja kaubamärgist veel rohkem erinevaks. Komisjon ei pea põhjendatuks vaidlustaja poolset nelja järjestikuse kokkulangeva tähe rõhutamist kaubamärkides – vastavalt BAUH-AUS ja BAUH-OF. Kuigi formaalselt kahtlemata saab sõnu selliselt liigendada, on samas vähetõenäoline, et tarbijad märke sellistena tajuksid. Tulenevalt nii sellest, et tegemist on liitsõnadega kui ka silbitamisreeglitest, on tõenäoline, et märke tajutakse kui BAU-HAUS ja BAU-HOF.

Foneetiliselt annab võrreldavatele kaubamärkidele erineva rütmi ja kõla liitsõnade koosseisus olevad sõnaosad „haus“ ja „hof“. Need sõnaosad koosnevad erinevatest tähtedest ja häälikutest ning seega ka häälduvad erinevalt. Kuigi mõlema kaubamärgi algusosa BAU hääldub identselt,

soovib komisjon taas kord märkida, et seda eristusvõimetut elementi ei saa arvestada kaubamärkide segiaetavuse hindamisel. Komisjon nõustub taotlejaga, et kaubamärkide kõlaline tervikpilt on piisavalt erinev.

Kokkuvõtlikult leiab komisjon, et võrreldavad kaubamärgid on teineteisest tervikuna piisavalt erinevad. Kaubamärkide ainus kokkulangev element on sõnaosa BAU, mis ei ole aga eristusvõimeline element ja mida ei saa seetõttu käsitleda ka domineeriva elemendina kaubamärkides. Muus osas kaubamärkides kokkulangevusi ega sarnasusi ei esine, mistõttu on komisjon seisukohal, et vaatamata võrreldavate kaupade ja teenuste samaliigilisusele ja osalisele identsusele puudub kaubamärgi „BAUHOF“ registreerimisel vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Vaidlustaja leiab ka seda, et kaubamärgi „BAUHOF“ registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt ei saa õiguskaitset ka selline kaubamärk, millega võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Kuigi KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseisus on täiendavalt sätestatud, et varasemal kaubamärgil peaks olema õiguskaitse teist liiki kaupade ja teenuste tähistamiseks, on Euroopa Kohus varasemalt leidnud, et nimetatud sätet ei või tõlgendada viisil, mis välistaks kaubamärgi mainekuse arvessevõtmist samaliigiliste kaupade või teenuste korral (nt otsus nr C-292/00). Seega on kõnealust sätet asjakohane analüüsida ka käesoleval juhul, kus vaatluse all on samaliigilised kaubad ja teenused.

Komisjon leiab samas, et vaidlustaja „BAUHAUS“ kaubamärkide maine või omandatud eristusvõime ärakasutamise või kahjustamise tõenäosus ei ole käesolevas asjas tõendatud. Vaidlustaja on oma kaubamärkide tuntust, mainet ja eristusvõimet soovinud tõendada peamiselt ajakirjanduses ilmunud artiklitega, mille põhjal võib eeldada, et kaubamärk „BAUHAUS“ võis olla kaubamärgi „BAUHOF“ taotluse esitamise seisuga (s.o seisuga 08.08.2007) mainekas tähis küll väljaspool Eestit, kuid Eestis pigem vaid samas valdkonnas tegutsevate konkurentide seas. Komisjoni hinnangul on vaidlustaja oma kaubamärgi maine argumenteerimisel põhjendamatult üle tähtsustanud komisjoni 26.07.2007 otsust nr 932-o. Viidatud otsus käsitles vaidlustaja kaubamärgiga „BAUHAUS“ identse kaubamärgi registreerimise üle, mille puhul ei pruukinud olla otsustava tähtsusega tõendada varasema kaubamärgi maine mastaapsust ja tugevat seost Eestiga. Käesolevas asjas on võrreldavateks tähisteks kaubamärgid „BAUHAUS“ ja „BAUHOF“, mis olemuslikult on piisavalt eristatavad. Võttes arvesse sõnaosa BAU loomupärast eristusvõimetust, peaks komisjoni hinnangul vaidlustaja käesolevas asjas tõendama eelkõige just selle sõnaosa mainet või omandatud eristusvõimet tema tähisena, kuid seda vaidlustaja teinud ei ole. Komisjon ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, et varasem kaubamärk ei peagi olema mainet või eristusvõimet omandanud just Eesti territooriumil. Kuigi KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseisus ei ole mainet või eristusvõimet sõnaselgelt Eestiga seostatud, tuleneb see seos seaduse mõttest ja loogikast – kaubamärk, mille registreerimist soovitakse Eestis, ei saaks ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, kui maine või eristusvõime ei oleks olemas samuti Eestis.

Komisjon peab lisaks oluliseks märkida, et sõltumata sellest, milline hinnang vaidlustaja kaubamärgi „BAUHAUS“ mainele ja eristusvõimele anda, ei ole vaidlustaja millegagi tõendanud, et kaubamärgiga „BAUHOF“ võidakse mainet ja eristusvõimet ära kasutada või kahjustada. Seetõttu ei ole kaubamärgi „BAUHOF“ registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Komisjon ei pea vajalikuks eraldi käsitleda vaidlustaja kaubamärgi maine või eristusvõime ärakasutamist või kahjustamist vaidlustaja viidatud tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni ja TRIPS sätete valguses, kuna selline käsitlemine ei muudaks komisjoni järeldusi kaubamärgi „BAUHAUS“ maine või eristusvõime ärakasutamise või kahjustamise mittetõendatuse osas.

Vaidlustaja on lisaks seisukohal, et kaubamärgi „BAUHOF“ registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt, olles seega vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-ga 7.

Komisjon leiab, et vaidlustaja ei ole taotleja pahausksust tõendanud. Asjaolust, et taotlejaga seotud (olnud) isikud on meediaväljaannetes möönnud, et vaidlustaja näol oleks Eesti turule tulles tegemist tugeva konkurendina, ei saa iseenesest järeldada taotleja „halbu kavatsusi“ vaidlustaja suhtes ega seda, et kaubamärk „BAUHOF“ oleks registreerimiseks esitatud pahauskselt. Seejuures peab komisjon asjassepuutumatuks menetlusosaliste diskussiooni selle üle, millistel konkreetsetel taotleja juhtorganite liikmetel on olnud pädevus kaasa rääkida kaubamärgi kasutusele võtmise üle

või kas kaubamärgi väljatöötamiseks oli kaasatud reklaamiagentuur vms, kuivõrd lõppastmes lasub vastutus kaubamärgi kasutusele võtmise ja registreerimiseks esitamise eest nii või teisiti taotlejal endal. Komisjonil ei ole vaidlustaja esitatud argumentide ega tõendite põhjal alust arvata, et taotleja soovib kaubamärki „BAUHOF“ registreerida eesmärgiga teha vaidlustajale kahju või muudel sarnastel eesmärkidel. Võib pidada mõistetavaks, et sarnaselt vaidlustajaga (ja muude ettevõtjatega) on soovinud ka taotleja luua sõnaosa BAU kasutamise kaudu kaubamärgis seost ehitusega seonduvate kaupade ja teenustega. Vaatamata sellele, et taotlejal ei ole seost Saksamaaga, ei näe komisjon põhjust mitte uskuda taotleja väidet, et saksa- ja mitte eestikeelse tähise kasuks otsustati seetõttu, et taotleja soovib edaspidi kaubamärgi „BAUHOF“ all laieneda ka välisturgudele.

Komisjon leiab seetõttu, et kaubamärgi registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 või § 10 lg 1 p-ga 7.

Vaidlustaja on veel seisukohal, et taotleja tegevuse näol kaubamärgi „BAUHOF“ taotluse esitamisel on tegemist kõlvatu konkurentsiga ja eksitava reklaamiga. Nimetatud osas nõustub komisjon taotlejaga, et sellekohase vaidluse lahendamist ei ole antud komisjoni pädevusse. Konkurentsiseaduse § 53 kohaselt tuvastatakse kõlvatu konkurents või selle puudumine tsiviilkohtumenetluse korras. Kuigi jääb arusaamatuks, mil moel näeb vaidlustaja seost kaubamärgitaotluse esitamise ja eksitava reklaami vahel, osundab komisjon, et komisjon ei kuulu ka reklaamiseaduse nõuete täitmise üle järelevalvet teostavate isikute hulka.

Kõigele eelöeldule tuginedes leiab komisjon kokkuvõtlikult, et kaubamärgi „BAUHOF“ osas õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei esine ning Demp B.V. vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-dest 2, 3 ja 7, § 9 lg 1 p-st 10, komisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

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

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

T. Kalmet

R. Laaneots