

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1207-o**

Tallinnas 27. augustil 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Evelyn Hallika ning Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi BBR VT International Ltd. (Bahnstr. 23, CH-8603 Schwerzenbach, Šveits) vaidlustusavalduse kaubamärgi „BBR” (rahvusvaheline reg nr 0951427) registreerimise vastu klassis 19.

**Asjaolud ja menetluse käik**

31.07.2009 esitas BBR VT International Ltd. (keda volikirja alusel esindab patendivolnik Linnar Puusepp) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „BBR” (rahvusvaheline reg nr 0951427; registreeringu järjekorranumber R200800440) registreerimine klassis 19 Buvema, SIA (Katlakalna iela 10, Riga LV-1073, Läti) nimele. Vaidlustusavaldus võeti 13.08.2009 komisjonis menetluse numbri 1207 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

BBR VT International Ltd. (edaspidi ka vaidlustaja) märgib, et temale kuulub varasem Euroopa Ühenduse kaubamärk „BBRV” (CTM nr 000770180), millel on õiguskaitse klasside 6, 7 ja 19 kaupade osas. Ühtlasi osundab vaidlustaja, et tähis „BBR” on tema ärinime oluline identifitseeriv osa. Vaidlustaja leiab, et Buvema, SIA-l (edaspidi ka taotleja) puudub õigus kaubamärgile „BBR”, kuna tulenevalt võrreldavate kaubamärkide sarnasusest ja võrreldavate kaupade samaliigilisusest esineb kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu. Viidates Euroopa Kohtu praktikale, märgib vaidlustaja, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, hinnang peab tuginema üldisele, tarbijas tekkivale kujutluspildile, milles arvestatakse eriti märkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente. Seejuures on märkide sarnasus ja kaupade/teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema kaupade/teenuste loetelud ning vastupidi. Vaidlustaja hinnangul on asjaomased kaubamärgid „BBR” ja „BBRV” visuaalsest aspektist sarnased selle poolest, et tegemist on lühikeste sõnaliste tähistega, s.o. märkidel puuduvad kujunduslikud elemendid, mis võiksid aidata tarbijail tähiseid eristada. Seejuures taotleja tähis sisaldub täies ulatuses varasemas kaubamärgis, korrates seda märkimisväärses ulatuses. Tähised erinevad vaid ühe tähe poolest varasema kaubamärgi lõpuosas. Foneetiliselt on tegemist üksikutest tähtedest koosnevate lühenditega ning taotleja kaubamärgi häälendus kordab vaidlustaja kaubamärgi hääldest väga suures ulatuses. Kontseptuaalsest aspektist märgib vaidlustaja, et võrreldavatel kaubamärkidel puudub küll üldlevinud, Eesti tarbijatele teadaolev tähendus, kuid siiski on kaubamärgid selle poolest kontseptuaalselt identsed, et mõlemad neist on tajutavad lühendina. Kuna BBR VT International Ltd. on rahvusvaheliselt ehitusvaldkonnas tegutsev korporatsioon, ei ole välistatud, et ka osa Eesti asjaomasest professionaalsest tarbijaskonnast seostab tähiseid „BBR” ja „BBRV” just ja üksnes vaidlustajaga.

---

Adress:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

Telefonid:  
6208201, 6208276  
e-mail: [toak@just.ee](mailto:toak@just.ee)

Faks:  
6208109  
<http://toak.just.ee/>

Võrreldes enda ja taotleja kaubamärkidega hõlmatud kaupu, märgib vaidlustaja, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb arvesse võtta kõiki kaupade/teenustega seonduvaid asjakohaseid faktoreid, sh kaupade/teenuste olemust, lõpp-kasutajate ringi, kasutamise meetodeid ning asjaolu, kas kaubad/teenused on turul omavahel võistlevatel positsioonidel või üksteist täiendavad. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgiga hõlmatud klassi 19 kaubad on identsed ja samaliigilised vaidlustaja varasema kaubamärgi klassi 19 kaupadega. Mõlema kaubamärgi kaupade näol on olemuslikult tegemist mittemetallist ehitusmaterjalidega, mille kasutusmeetodid ja otstarve võivad kokku langeda. Mõlema tähise kaupade tarbijaskond on sama, kõiki vaatlusaluseid kaupu kasutatakse ehitusvaldkonnas ning need kaubad võivad olla ka üksteist täiendavad või asendavad.

Vaidlustaja leiab kokkuvõtlikult, et on tõenäoline, et asjaomane tarbijaskond vahetab kaubamärgid „BBR” ja „BBRV” omavahel ära ning seostab tähist „BBR” ekslikult vaidlustajaga. Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale nõusolekut sellise äravahetamiseni sarnase ja assotsieeruva tähise registreerimiseks. Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „BBR” taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtte Eesti Kaubamärgilehest 6/2009 taotleja kaubamärgi „BBR” registreerimisotsuse kohta, väljatrükk Ühenduse kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärgi „BBRV” kohta, volikiri.

24.08.2009 edastas komisjon vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada taotlejat vaidlustusavalduse esitamisest ning leida endale esindaja hiljemalt 25.11.2009. Taotleja ei ole komisjoni informeerinud esindaja nimetamisest ega esitanud komisjonile mis tahes seisukohti.

02.03.2012 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 03.04.2012. Vaidlustaja komisjonile lõplikke seisukohti ei esitanud.

09.07.2012 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

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

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54<sup>1</sup> lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks. TÕAS § 54<sup>1</sup> lg-st 5 tulenevalt ei ole otsuse tegemist takistavaks asjaoluks ka see, et vaidlustaja ei ole esitanud komisjonile lõplikke seisukohti.

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

Käesolevas asjas on vaidlustatud Buvema, SIA kaubamärk „BBR” (rahvusvaheline reg nr 0951427), mille konventsiooniprioriteedi kuupäev on 06.12.2007. Nimetatud kaubamärgile on vastandatud vaidlustaja ehk BBR VT International Ltd. Ühenduse kaubamärk „BBRV” (CTM nr 000770180), mille taotluse esitamise kuupäev on 12.03.1998. Seega on vaidlustaja kaubamärk taotleja kaubamärgist varasem.

Käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Taotleja kaubamärk

Vaidlustaja kaubamärk

**BBR**

RV reg nr 0951427

**BBRV**

CTM nr 000770180

Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega kaubamärkide sarnasuse osas. Võttes arvesse, et mõlema kaubamärgi näol on tegemist sõnaliste kaubamärkidega, on kummagi kaubamärgi ainsateks ja domineerivateks komponentideks vastavalt täheühendid „BBR” ja „BBRV”. Tegemist on lühikeste sõnadega, mis erinevad vaid tähe V poolest. Komisjoni hinnangul ei saa seda pidada piisavaks erinevuseks, mille põhjal suudaksid tarbijad kaubamärkidel kahtlusteta vahet teha, arvestades eriti, et tarbijatel ei ole tihti võimalust märke samal ajal ja ühes kohas vaadelda ning lähtuma peab kaubamärkidest jäänud mälupeegeldist. Taotleja tähis sisaldub täielikult vaidlustaja kaubamärgis ja kordab seda märkimisväärse ulatuses. Kaubamärkidel puuduvad kujunduslikud elemendid, mis võiksid aidata tarbijail tähiseid eristada. Lisaks visuaalsele sarnasusele on kaubamärgid väga sarnased ka foneetiliselt. Taotleja kaubamärgi hääldus kordab põhiosas vaidlustaja kaubamärgi hääldust, erinedes vaid selle poolest, et taotleja kaubamärgis ei sisaldu väljahääldatavat tähte V. Semantilise aspektist vaadatuna puudub teadaolevalt võrreldavatel kaubamärkidel Eesti tarbijate jaoks tähendus ning komisjoni hinnangul ei saa kaubamärke seetõttu eristada ka nende tähenduse poolest. Samas komisjon nõustub vaidlustajaga, et mõlemad kaubamärgid on tajutavad lühendina, mis võib suurendada eksitusse sattumist veelgi.

Komisjon nõustub vaidlustajaga ka selles, et võrreldavate kaubamärkidega hõlmatud kaubad on identsed ja samaliigilised. Nii taotleja kui vaidlustaja klassi 19 kaupade loetelud sisaldavad peamiselt mittemetallist ehitusmaterjale, mida tõenäoliselt kasutatakse eelkõige suuremahuliste ehitustööde tegemiseks. Selliste kaupade otstarve ja kasutusmeetodid võivad olla samad. Ka tarbijaskond sellistel kaupadel on üldjuhul sama, kusjuures kõiki vastavaid kaupu kasutatakse ehitusvaldkonnas ning kaubad võivad olla üksteist täiendavad või asendavad.

Võttes arvesse taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi sarnasusi ning kaubamärkidega tähistatavate kaupade identsust ja samaliigilisust, peab komisjon tõenäoliseks kaubamärkide „BBR” ja „BBRV” äravahetamist, sh assotsieerumist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Vaidlustaja kinnitusel ei ole taotlejale antud ka nõusolekut kaubamärgi „BBR” registreerimiseks. Kokkuvõttes leiab komisjon, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja § 41 lg-st 3, komisjon

**o t s u s t a s:**

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus anda Buvema, SIA kaubamärgile „BBR” (rahvusvaheline reg nr 0951427) õiguskaitse Eesti Vabariigis klassis 19 ning kohustada Patendiamet jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni 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 komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni 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:

S. Sulsenberg

E. Hallika

R. Laaneots