

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 932- o**

Tallinnas, 26. juulil 2007.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Evelyn Hallika ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Demp B.V., Hagenweg 1F, NL-4131 LX Vianen, NL vaidlustusavalduse kaubamärgi "BAUHAUS" (taotlus nr M200401179) registreerimise kohta OÜ Bauhaus nimele klassides 35 ja 36.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 02.12.2005.a. vaidlustusavaldus välismaiselt juriidiliselt isikult Demp B.V., Hagenweg 1F, NL-4131 LX Vianen, NL (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavaldus kaubamärgi "BAUHAUS" (taotlus nr M200401179) registreerimise kohta OÜ Bauhaus nimele klassides 35 ja 36 (edaspidi taotleja). Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Urmas Kauler, Patendibüroo Turvaja OÜ, Liivalaia 22, 10118 Tallinn.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 932 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti otsus „BAUHAUS” (taotlus M200402279) registreerimise kohta klassides 35 ja 36 OÜ Bauhaus nimele.

**Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult:**

Vaidlustusavalduse esitaja DEMP B.V. on Saksamaa suuruselt kolmas ehitus- ja kodukauba jaemüüja. Esimene kauplus kaubamärgi “BAUHAUS” all avati 1960 aastal Mannheimis. Tänapäevaks on DEMP B.V. kaubamärki “BAUHAUS” kandvad kauplused levinud üle kogu Euroopa, kus kaupluseid on kokku 185 ning sortiment ulatub enam kui 120 000 tooteni. Kauplused on tuntud eelkõige oma paindlike hindade ja tarbijale suunatud kontseptsiooni poolest (Lisa nr 1).

Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kaubamärgileht nr 10/2005 avaldatust nähtub, et Patendiamet otsustas registreerida sõnalise kaubamärgi “BAUHAUS” Eesti taotleja OÜ Bauhaus nimele järgmiste teenuste tähistamiseks (Lisa nr 2): *Klassis 35 -reklaam; ärijuhtimine, kontoriteenused; jae- ja hulgemüügiteenused (kolmandatele isikutele); Klassis 36 - kindlustus; rahalised ja finantstehingud.*

DEMP B.V. vaidlustab Patendiameti otsuse nr 7/M200401179 kaubamärgi “BAUHAUS” registreerimise kohta, millega OÜ BAUHAUS omandab ainuõiguse kaubamärgi “BAUHAUS” kasutamiseks klassides 35 ja 36 toodud teenuste tähistamisel Eestis, tuginedes kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p 10, § 10 lg 1 p 3 ja p 7 ning Pariisi konventsiooni art 6 bis lg 1, TRIPS art 16 lg 1 sätetele.

1. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3 sätetstatuga:

Vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgid, mis tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 2 ja p 4 on varasemad kaubamärgid, kuivõrd DEMP B.V. on saavutanud neile õiguskaitsesse enne 12.07.2004.a., mil OÜ Bauhaus esitas kaubamärgi “BAUHAUS” registreerimiseks:

---

Aadress:

Harju 11

15072

Telefon:

6 256 490

e-mail: toak@mkm.ee

Faks:

6 313 660

- **26.03.1993.a.** siseriiklikult registreerimiseks esitatud ja 08.03.1994.a. registreeritud kaubamärk “**BAUHAUS + kuju**” nr. 08891 klassides 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 19, 20 ja 27 (Lisa nr 3);
- Eesti Vabariigis kehtiv märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi protokollil alusel **12.10.1995.a.** registreeritud kaubamärk “**BAUHAUS + kuju**” nr 646757 klassides 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 31 ja 40 (Lisa nr 5);
- Eesti Vabariigis kehtiv märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi protokollil alusel **12.12.1999.a.** registreeritud kaubamärk “**BAUHAUS + kuju**” nr 734677 klassides 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 31 ja 40 (Lisa nr 5);
- Eesti Vabariigi territooriumil alates 01.05.2004.a. klassides 7, 8 ja 21 õiguskaitset omav 29.04.2002.a. Euroopa Ühenduse kaubamärk “**BAUHAUS**” nr 2676799;
- Eesti Vabariigi territooriumil alates 01.05.2004.a. klassis 6 õiguskaitset omav 30.12.1999.a. Euroopa Ühenduse kaubamärk “**BAUHAUS + kuju**” nr 1444280 (Lisad nr 3-7).

Vaidlustaja varasemad kaubamärgid omavad õiguskaitset klassides 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 31 ja 40 toodud kaupade ja teenuste tähistamiseks. Vaidlustatud kaubamärki kavatakse kasutada klassis 35 toodud reklaam; ärijuhtimine, kontoriteenused; jae- ja hulgi müügitteenused (kolmandatele isikutele) ning klassis 36 toodud kindlustus; rahalised ja finantstehingud tähistamiseks.

DEMP B.V. on oma kombineeritud kaubamärke “BAUHAUS + kuju” aktiivselt kasutanud juba aastaid. Vaidlustusavalduse esitaja toodete tähistamisel identifitseerivaks tunnuseks on sõna BAUHAUS sisaldumine tähistes, s.t just sõna BAUHAUS esinemise järgi kaubamärgi koosseisus eristatakse DEMP B.V. tooteid teiste isikute toodetest. Vaidlustatud kaubamärk “BAUHAUS” (registreerimistaotluse nr M200401179) on sõnaline kaubamärk, mis on identne DEMP B.V. varasemate kaubamärkide identifitseeriva osaga BAUHAUS.

KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatud sarnasuse tuvastamisel vaadeldakse tähiseid tervikuna ning nende domineerivaid osi, selgitamaks kas ostjal võiks tekkida mulje, et tähised kuuluvad ühele omanikule või üksteisega seotud ettevõtetele.

Euroopa Kohtu 22.06.1999.a. lahendi C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsesest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust.

Kaubamärk on varasema kaubamärgiga sarnane, kui see meenutab varasema prioriteediga märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu osas. Samuti on kaubamärgi sarnasuse võrdlemisel oluline see, et enamat kaalu tuleb omistada ühistele elementidele, mis võivad põhjustada eksitamist, samas, kui erinevused, mida keskmine tarbija ei märka, peaksid jääma rõhutamata.

DEMP B.V. nimele registreeritud varasemad riiklik ja rahvusvahelised kaubamärgid “BAUHAUS + kuju” on kombineeritud kaubamärgid ning Euroopa Ühenduse kaubamärk “BAUHAUS” on sõnaline kaubamärk.

OÜ Bauhaus poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk “BAUHAUS” on sõnaline kaubamärk.

Vaadeldavate kaubamärkide peamisteks ja eristavateks osadeks on sõna BAUHAUS, kuivõrd selle sõna kaudu jätab tarbija vaidlustatud kaubamärgi meelde. Vaidlustaja nimele registreeritud varasemates kaubamärkides kujundusliku elemendi esinemine ei muuda

registreerimiseks esitatud kaubamärki vaidlustusavalduse esitaja nimele registreeritud varasematest kaubamärkidest selgelt eristatavaks. Mistõttu on tegemist visuaalselt sarnaste kaubamärkidega.

Võrreldavatel märkidel “BAUHAUS” ja “BAUHAUS + kuju” puudub foneetiline erinevus täielikult. Kuna kaubamärkide identifitseerivad osad on identsed, on see piisav, et tarbija nähes mõlemaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose mõlema kaubamärgi kasutaja vahel, põhjustades sellega segadust.

Kaubamärkide identifitseeriv osa sõna “BAUHAUS” on saksakeelne liitsõna, mis koosneb saksakeelsest sõnast BAU - tõlgituna eesti keelde *ehitamine*, *ehitus*, ning saksa keelsest sõnast HAUS – tõlgituna eesti keelde *maja* (Lisa nr 8). See aga suurendab kaubamärkide vahelist sarnasust ning märkidevahelist segiaetavust veelgi.

Keskmine tarbija, hoolimata sellest kas ta on asjatundja, kellel on või ei ole eriteadmisi kaubast, võrdleb kahte märki nende samaaegsel esitamisel väga harva, pigem toetub ta kahe märgi omaette tajumisele ja mälule ning võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid, võib mõelda, et kõnealused kaubad, mis kannavad vastavaid märke on pärit samalt või majanduslikult seoses olevatelt ettevõtjatelt.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada DEMP B.V. kaubamärkide mainet ja eristusvõimet.

2. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p 7 sätestatuga:

Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt. KaMS § 9 lg 1 p 10 on kõige laiemaks tähise registreerimist välistavaks asjaoluks, millega kaitstakse avalikku korda ja häid tavasid üldiselt. Vastav säte on ka Nõukogu direktiivi 89/104/EEC artikkel 3 lg 1 f ning Nõukogu määruse (EÜ) nr 40/94 artiklis 7 lg 1 f.

KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt.

Vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgid on kasutusel teistes riikides.

Tulenevalt vaidlustusavalduse esitaja kodulehel Internetis avaldatust on DEMP B.V. kaubamärgid “BAUHAUS + kuju” aktiivselt kasutusel enamikes Euroopa Riikides ning olid seda ka 12.07.2004.a., so. kaubamärgi “BAUHAUS” registreerimistaotluse nr M200401179 esitamise kuupäeval. Nimetatut kinnitavad käesoleva vaidlustusavalduse juurde lisatud Interneti väljatrükiid.

Kaubamärgi “BAUHAUS” registreerimistaotlus nr M200401179 on esitatud pahauskselt. Pahausksuse sisustamisel tuleb lähtuda kaubamärgi funktsioonist ning seaduses sätestatud kaubamärgi registreerimise eesmärgist. Kaubamärgi funktsiooniks on tulenevalt KaMS § 3 eristada isiku kaupu ja teenuseid teiste isikute samaliigilistest kaupadest ja teenustest. Kaubamärgi registreerimise eesmärk tuleneb KaMS §-st 14 lg 1 toodust. Nimetatud säte kohaselt on kaubamärgiomanikul õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses: õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud, kui on tõenäoline tähise ja kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas tähise assotsieerumine õiguskaitse saanud kaubamärgiga; registreeritud kaubamärgiga või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid, millega tähistatakse teist liiki kaupu või

teenuseid, kui tähisega võib ebaausalt ära kasutada või kahjustada kaubamärgi omandatud mainet või eristusvõimet.

Pahauskuse määramisel tuleb arvestada kõiki asjassepuutuvaid asjaolusid, eriti aga seda, kas tähist kasutav või õigusi omav isik omas teadmisi selles tähise esmakordsel kasutamisel, õiguste omandamisel või õiguste omandamise taotluse esitamisel. Arvestada tuleb kas selle tähise kasutamine põhjustaks teisele isikule kuuluva tähise eristava iseloomu või tuntuse ebaausat ärakasutamist või seda õigustamatult kahjustada. Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni praktikas on pahauskust tuvastatud 28.11.2000 otsuses nr 374-o, ESCADA AG v. C.B.C. Classic Brands International Marketing Consultants Ltd.

Eeltoodust saab teha järelduse, et KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p 7 mõistes on pahauskne selline registreerimistaotlus, mille esitaja teadis teisele isikule kuuluvast teisest riigis registreeritud ja kasutusel olevast identsest või eksitavalt sarnasest kaubamärgist ning taotlus on esitatud eesmärgiga saada enda omandusse teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusel olev kaubamärk.

DEMP B.V. leiab, et kaubamärgi "BAUHAUS" registreerimise taotluse nr M200401179 esitamisel on toimitud pahausksest. Kaubamärgi registreerimise taotluses nr M200401179 esitatud tähis on eksitavalt sarnane DEMP B.V. kaubamärkidega "BAUHAUS".

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 138 lg 1 kohaselt *tuleb õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimida heas usus*. On ilmne, et taotleja on kaubamärgi registreerimistaotluse nr M200401179 esitamisel valinud teadlikult vaidlustusavalduse esitajaga eksitavalt sarnase kaubamärgi ja pahausksest esitanud selle registreerimiseks.

Kaubamärgi "BAUHAUS" (registreerimistaotluse nr M200401179) esitajaks on OÜ Bauhaus. Nimetatud äriühingu juhatuse liikmeteks on MAREK JOON ja INDREK TRIEBSTOK (Lisa nr 9). Nähtuvalt käesoleva vaidlustusavaldusele lisatud artiklitest on M. Joon AS RAUTAKESKO (endine AS FANAAL) aktsionär. Ettevõtte tegevusaladeks ehitusmaterjalide maaletoomine, jae- ja hulgimüük kauplustes K-RAUTAKESKO. Samuti on M. Joon täheldatud Ehitus Service OÜ aktsionäride nimekirjas. Ka nimetatud ettevõtte peamiseks tegevusalaks on ehitusmaterjalide maaletoomine, jae- ja hulgimüük. Vastavalt Ehitus Service OÜ kodulehel Internetis avaldatust *alustas EHITUS SERVICE 2000 aasta kevadel aktiivset ehitusmaterjalide jaemüüki, avades Tallinnas esimese Euroopa edukamate ehitusmaterjalide müüjatele sarnase kontseptsiooniga kaupluse, mis erines konkurentide kauplustest eelkõige selle poolest, et koos ehitusmaterjalidega toimub ühe katuse all ka aiatoodete- ja taimede müük* (Lisa nr 10- 12).

Oluline on siinkohal märkida, et DEMP B.V. avas esimese kaupluse Saksamaal 1960 aastal just sellist kontseptsiooni järgides. Tulenevalt DEMP B.V. kodulehel avaldatust *oli "BAUHAUS" kaubamärki kandvad kauplused esimesed omalaadsed Euroopas, kes alustasid ühe katuse all nii ehitusmaterjalide kui ka aiatoodete- ja taimede müüki*. Tänapäevaks on DEMP B.V. oma 185 kaupluse ja enam kui 40 miljardilise käibega kahtlemata Euroopa üks edukamaid ehitusmaterjalide müüjaid.

OÜ Bauhaus teiseks juhatuse liikmeks on INDREK TRIEBSTOK, kes samuti tegeleb ehitusmaterjalide valdkonnas. Nimelt on I. Triebstok OÜ Wiru Ehitus juht, mis tegeleb ehituste peatöövõtude, üldehitus ja remonditöö alaste teenuste osutamisega (Lisa nr 13).

Lähtuvalt eeltoodust pidi taotlejal OÜ-l BAUHAUS olema hästi teada DEMP B.V. kaubamärgid ning nende hea positsioon ja maine. Taotleja esitas teadlikult 12.07.2004.a. kaubamärgi "BAUHAUS" registreerimise taotluse nr M200401179, et saada eelist vaidlustusavalduse esitaja kaubamärkide nimelt.

Kuna OÜ BAUHAUS juhatuse liikmed tegelevad aktiivselt ehitusmaterjalide valdkonnas ning on oma kaubamärgi registreerimistaotluse esitamisel kasutanud

patendivoliniku abi, siis tuleb eeldada, et taotlejal oli olemas teave DEMP B.V. kaubamärkidest.

Eeltoodust ilmneb selgelt taotleja teadlik soov ja eesmärk omandada vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk “BAUHAUS”, et saavutada ebaõiglast eelist.

### 3. Vaidlustusavalduse esitaja kaubamärkide üldtuntus.

Pariisi konventsiooni art 6 *bis* keelab registreerida ja kasutada märki, mis kujutab endast teise kaubamärgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada nende märkide äravahetamist. Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (edaspidi TRIPS) art 16 lg 2 kohaselt kehtib Pariisi konventsiooni art 6 *bis* kehtib ka teenuste kohta. TRIPS art 16 lg 3 kohaselt kehtib Pariisi konventsiooni artikkel 6 *bis* ka kaupade ja teenuste kohta, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, tingimusel et selle kaubamärgi kasutamine kaupade või teenuste puhul viitaks seosele nende kaupade või teenuste ja registreeritud kaubamärgi omaniku vahel, ning tingimusel et selline kasutamine kahjustaks tõenäoliselt registreeritud kaubamärgi omaniku huve.

DEMP B.V. kaubamärgid “BAUHAUS + kuju” on üle Euroopaliselt tuntud, mida kinnitavad lisaks lisades 1 toodule ka arvukad publikatsioonid (Lisa nr 14 - 18).

Sõnalist osa sisaldavate kaubamärkide puhul tuleb kaubamärgi olulisemaks osaks pidada sõnalist osa kujunduslike elementidega võrreldes. Sõnalise osa olemasolul on just sõnaline osa see, mille järgi tarbija kaubamärgi meelde jätab ning millega ta kaubamärki nimetab. Vaidlustaja kaubamärkide “BAUHAUS + kuju” ning registreerimiseks esitatud kaubamärk “BAUHAUS” on sõnalistelt osadelt identsed. Seetõttu häälduslikult, tähenduslikult ja visuaalselt on võrreldavate kaubamärkide vahel raske vahet teha.

Euroopa Kohus otsustas asjas *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH vs. Klijsen Handel BV Case C-342/97 (avaldatud Teatajas 12/99 leheküljel 1569 et seq)*: “26 Globaalse hinnangu andmise kontekstis on tootekategooria keskmine tarbija suhteliselt hästi informeeritud ja suhteliselt tähelepanelik ning ettevaatlik (vt. sellega seoses asja C-210/96 Gut Springenheide and Tusky [1998] ECR I-4657, paragrahv 31). Siiski tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud umbmäärast kujutust. Samuti tuleb silmas pidada seda, et keskmise kasutaja tähelepanelikkus on kõnealuste kaupade ja teenuste erinevate kategooriate korral erinev.”

Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust. Käesoleval juhul viib umbmäärane mälestus selleni, et vastavaid kaubamärke tuleb pidada segiaetavalt sarnaseks ja assotsieeruvateks foneetilisest, kontseptuaalsest ja visuaalsest aspektist.

Vaatamata erinevusele, on ühiste tunnuste esinemine mõlemas kaubamärgis piisav, et tarbija nähes mõlemaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose mõlema kaubamärgi kasutaja vahel, põhjustades sellega segadust. Erinevused kahe kaubamärgi vahel on sedavõrd minimaalsed, et tarbijad ja turuosalisel võivad ekslikult arvata, et firmal DEMP B.V. ning OÜ Bauhaus on omavahel äriühingu kokkupuude. Selle tulemusel võib ka väärtalt eeldada, et DEMP B.V. vastutab OÜ Bauhaus tegevuse kvaliteedi eest Eestis või kiidab heaks selle nime kasutamise OÜ Bauhaus äritegevuses Eestis.

Tulenevalt KaMS § 10 lõikest 3 võib KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatud relatiivse õiguskaitset välistava asjaolu kõrvaldada varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba. DEMP B.V. ei ole andnud nõusolekut kaubamärgi “BAUHAUS” registreerimiseks klassides 35 ja 36.

Vaidlustaja palub Patendiameti otsus tühistada.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud:

1. Väljatrükk veebilehelt [www.bauhaus.info](http://www.bauhaus.info) ;
2. Koopia Eesti Kaubamärgilehest nr 10/2005 registreerimistaotluse nr M200401179 kohta;
3. Väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 08891 kohta;
4. Väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist rahvusvahelise registreeringu nr 646757 kohta;
5. Väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist rahvusvahelise registreeringu nr 734677 kohta;

09.mail 2006.a. esitas vaidlustusavalduse esitaja lisatõendid, mis vaidlustaja arvates kinnitavad sõnalise kaubamärgi “BAUHAUS” ja kombineeritud kaubamärgi “BAUHAUS + kuju” kasutamist muuhulgas ehitustoodete ja -seadmete ning kodu-, aia- ja majapidamiskaupade kaubandustegevuses Soomes:

1. ajavahemikul 03-17.01.2004.a. ilmunud BAUHAUS reklaamprospekt;
2. ajavahemikul 11-21.02.2004.a. ilmunud BAUHAUS reklaamprospekt;
3. ajavahemikul 09-21.03.2004.a. ilmunud BAUHAUS reklaamprospekt;
4. ajavahemikul 13-25.04.2004.a. ilmunud BAUHAUS reklaamprospekt;
5. ajavahemikul 11-23.05.2004.a. ilmunud BAUHAUS reklaamprospekt;
6. ajavahemikul 09-20.06.2004.a. ilmunud BAUHAUS reklaamprospekt;
7. VHS-kassett 2004.a. veebruaris Soome telekanalites MTV3 ja Nelonen ilmunud “BAUHAUS” reklaamidest. Reklaam on toodetud kaubamärgi BAUHAUS omaniku tellimisel reklaamibüroo Bob Helsinki ja tootmisettevõtte Helsinki Filmi poolt.

**09.märtsil 2006.a. esitas taotleja vaidlustusavaldusele vastuse.** Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu ning seda alljärgnevatel põhjustel:

1. Kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 3 kohaldamise kohta.

Vaidlustaja on leidnud taotleja kaubamärgi BAUHAUS registreerimise klassides 35 ning 36 olevat vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 3, mille rakendamise kriteeriumid on alljärgnevad:

- a) Identse või sarnase registreeritud kaubamärgi olemasolu või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärk;
- b) Kaupade ja teenuste eriliigilisus;
- c) Hilisem kaubamärgiga võidakse ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Antud juhul vaidlustaja tugineb varasematele õigustele eksisteerivate kaubamärgiregistreeringute alusel ning vaidlustaja ei ole tuginenud varasemale õigusele, kui valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgile.

Taotleja ei vaidlusta vaidlustaja poolt vaidlustusavalduses esitatud kaubamärgiregistreeringute varasemust taotleja poolt 12.07.2004 esitatud kaubamärgi suhtes, samuti puudub vaidlus selles, et vaidlustaja kaubamärgi kaupade ja teenuste loetelu on teist liiki võrreldes taotleja kaubamärgi teenuste loeteluga.

Seevastu on vaidlustaja kaubamärgi oluliseks eristavaks tunnuseks lisaks sõnale ka kaubamärkide kujundus (kastide sees tähed), milline kujundus on kasutusel praktilisel kõikide kaubamärgiregistreeringute reproduktsioonidel, v.a Ühenduse kaubamärgi-registreering nr 002676799 klassides 7, 8 ja 21.

Siinjuures on oluline vaidlustaja väide: “...s.t just sõna BAUHAUS esinemise järgi kaubamärgi koosseisus eristatakse DEMP B.V. tooteid teiste isikute toodetest”.

Taotleja leiab esmalt, et vaidlustaja on esitanud väärade väite, et just sõna BAUHAUS järgi toimub eristamine. Antud juhul iseloomustab vaidlustaja kaubamärki ka lisaks spetsiifiline kujundus (vt väljatrukid vaidlustaja koduleheküljelt ning kaubamärgiregistreeringud).

Teisalt on vaidlustaja leidnud, et BAUHAUS kaubamärgi järgi eristatakse just vaidlustaja tooteid. See võib tõesti ka nii olla, ja seda kinnitab ka asjaolu, et praktiliselt kõik vaidlustaja BAUHAUS kaubamärgiregistreeringud on üksnes kaubaklassides, mis näitab omaniku tegelikku kaubamärgi kasutamise iseloomu ning teisalt iseloomustab ka sellise isiku huvi oma kaubamärgi õiguskaitse piiritlemisel.

Kuid antud juhul on oluline märkida, et taotleja kaubamärk ei puuduta tooteid vaid üksnes teenuseid.

Vaidlustaja viiteid kaubamärkide äravahetamise riskile ei saa pidada kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 3 rakendamise seisukohast asjakohasteks, kuna kaubamärkide äravahetamise tõenäosus ei ole kuulu nimetatud normikoosseisu.

Seevastu moodustab nimetatud normikoosseisu kõige olulisema tingimuse varasema märgi maine või eristusvõime olemasolu. Vaidlustaja põhjendab maine ja eristusvõime olemasolul vaidlustusavalduse punktis 3, mis on samas pealkirjastatud "vaidlustusavalduse esitaja kaubamärkide üldtuntus".

Eeltoodu viitab vaidlustaja eksimusele, samastades kaubamärgi üldtuntuse ning tema maine ning eristusvõime.

Taotleja juhib tähelepanu asjaolule, et kaubamärgi maine ei kaasne automaatselt kaubamärgi üldtuntusega, kuid kaubamärgi üldtuntus võib olla eelduseks maine tekkimisele. Samas kaubamärgil võib olla maine ka sõltumata tema üldtuntusest laiemates ringkondades, kõik sõltuvalt vastavast valdkonnast.

Mainena saab siiski käsitleda teatavaid iseloomuomadusi, mis tarbijale seostuvad konkreetse kaubamärgiga ja mille eelduseks on teatud arvamuse kujunemine tarbijates konkreetse kaubamärgi kohta. Arvamus saab kujuneda aga kas isiklikult antud kaubamärgiga tähistatud kaupu või teenuseid tarbides või nendega muul viisil kokku puutudes.

Arvestades kaubamärgiõiguse territoriaalsuse printsiipi, saab kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 3 silmas peetud maine ning eristusvõime all silmas pidada just kaubamärgi mainet ning eristusvõimet Eestis.

Kaubamärgi maine seisukohast pole olulised ka vaidlustaja argumendid tarbija umbmäärase mälestuse kohta, märkide segiaetavuse ja assotsieeruvuse kohta.

Oluline on üksnes, kas vaidlustaja kaubamärgil BAUHAUS on maine Eestis või mitte. Antud hetkel esitatud materjalid maine olemasolu ei kinnita.

## 2. Kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 10 kohaldamise kohta.

Kaubamärgiseaduse § 9 lg-s 1 sisalduvad kaubamärgi õiguskaitset välistavad absoluutsed alused, s.t need asjaolud tulenevad kaubamärgi olemusest endast, mitte kolmandate isikute väidetavatest õigustest nimetatud tähisele.

Nagu ka vaidlustaja ise märgib, kaitstakse nimetatud õigusnormiga avalikku korda ja häid tavasid üldiselt. Antud juhul on aga nimetatud õigusnormi rakendamist taotletud vaidlustaja isiklikest huvidest lähtuvalt.

Sellest tulenevalt leiab taotleja, et antud vaidluses kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 10 rakendamine ei ole põhjendatud ega õige.

## 3. Kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 7 kohaldamise kohta

Taotleja ei vaidlusta tähise BAUHAUS + kuju kasutamist Euroopas 12.07.2004 kuupäeva seisuga, mis on vaidlustatud taotluse esitamise kuupäev.

Küll, aga ei nõustu taotleja vaidlustaja seisukohaga, et kõnealune kaubamärgitaotlus on esitatud pahauskselt.

Nagu vaidlustaja märgib, on pahausksuse üheks eelduseks taotleja teadmine kolmanda isiku õigusest antud tähisele.

DEMP B.V. taotletud ning temale kuuluvatest õigustest annab kõige õigema ning täpsema informatsiooni vastava äriühingu kaubamärgiregistratsioonid.

DEMP B.V. on korduvalt registreerinud oma BAUHAUS + kuju või BAUHAUS kaubamärki nii rahvuslikult Eestis, rahvusvahelisest Eesti äramärgimisega, kui ka Euroopa Ühenduse kaubamärgina, kokku vaidlustaja poolt viidatud 5 kaubamärgiregistreeringut.

Vaatamata mitmetele registreeringutele, milliseid on taotleja arvates piisaval arvul, et teha üldistusi DEMP B.V. õiguste ning ka nende huvi piiride kohta kaubamärgi BAUHAUS osas, pole vaidlustaja senini taotlenud õiguskaitset Eestis teenuste osas, milliste osas käesolev vaidlustusavaldus on esitatud.

Nimelt, mitte ükski nimetatud kaubamärgiregistreeringutest ei sisalda klasside 35 ning 36 teenuseid. Seega võib olemasolevaid vaidlustaja kaubamärgiregistreeringuid tõlgendada, kui vaidlustaja tahteavaldust, mitte omandada ainuõigusi tähisele BAUHAUS klassidesse 35 ning 36 kuuluvate teenuste osas ning jätta nendes klassides kaubamärk BAUHAUS vabaks kasutamiseks ning registreerimiseks kolmandatele isikutele.

Vaidlustajal on olnud korduvalt võimalus realiseerida oma huvi kaubamärgi BAUHAUS vastu lisades vastavate teenuste loeteluga klassid oma kaubamärgitaotlustele, kuid aastate jooksul ei ole seda korduvalt tehtud. Sellest võivad kolmandad isikud järeldada vaid ühte – äriühingul DEMP B.V. puudub huvi kaubamärgi BAUHAUS vastu Eestis klassidesse 35 ning 36 kuuluvate teenuste osas.

Arusaamatuks jääb ka vaidlustaja väide, kuidas teatavates valdkondades ainult Eestis tegutsevates äriühingutes aktsionäriks või juhatuse liikmeks olemine mõjutab OÜ BAUHAUS käitumise kvalifitseerimist pahauskseks ning kuidas seetõttu taotleja oleks pidanud olema teadlik muudest väidetavatest BAUHAUS kaubamärkidest, kui on need mis kehtisid taotluse esitamise kuupäeval Eestis.

Taotleja leiab, et pahausksus on tunnus, mis peab taotleja õiguste vaidlustaja poolt olema ära tõendatud ning seni, kuni ei ole tõendatud pahausksust, tuleb taotlejat lugeda heauskseks taotlejaks. Siinjuures on analogia korras rakendatav asjaõigusseaduse § 35 lg 3, mille kohaselt valdus on heauskne, kuni ei ole tõendatud vastupidist.

Antud juhul puuduvad andmed selle kohta, et kaubamärki BAUHAUS üldse vaidlustaja kasutab Eestis, samuti puuduvad andmed selle kohta, et OÜ BAUHAUS oleks sellisest kasutamisest teadlik.

Eeltoodust tulenevalt leidis taotleja, et kaubamärgi BAUHAUS registreerimine klassides 35 ning 36 OÜ BAUHAUS nimele on kooskõlas kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-dega 3 ning

18. juulil 2006.a. esitas vaidlustaja tõendite tõlked.

11. mail 2007.a. esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jäi vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.

13. juunil 2007.a. esitas taotleja oma lõplikud seisukohad, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde



Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 22.juunil 2007.

### Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

12.juulil 2004.a. esitas taotleja Patendiametile taotluse kaubamärgi „BAUHAUS” registreerimiseks OÜ Bauhaus nimele, Patendiameti registreerimise otsus on tehtud 01.septembril 2005.a. ja on kaubamärk on avaldatud Kaubamärgilehes nr 10, 2005.a.

Vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid:

- **26.03.1993.a.** siseriiklikult registreerimiseks esitatud ja 08.03.1994.a. registreeritud kaubamärk “**BAUHAUS + kuju**” nr. 08891 klassides 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 19, 20 ja

27,  ;

- Eesti Vabariigis kehtiv märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi protokollil alusel **12.10.1995.a.** registreeritud kaubamärk “**BAUHAUS + kuju**” nr 646757 klassides 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 31 ja 40,

 ;

- Eesti Vabariigis kehtiv märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi protokollil alusel **12.12.1999.a.** registreeritud kaubamärk “**BAUHAUS + kuju**” nr 734677 klassides 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 31 ja 40,

 ;

- Eesti Vabariigi territooriumil alates 01.05.2004.a. klassides 7, 8 ja 21 õiguskaitset omav 29.04.2002.a. Euroopa Ühenduse kaubamärk “**BAUHAUS**” nr 2676799;

- Eesti Vabariigi territooriumil alates 01.05.2004.a. klassis 6 õiguskaitset omav 30.12.1999.a. Euroopa Ühenduse kaubamärk “**BAUHAUS + kuju**” nr 1444280,

 .

Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 2, p 4 ja p 6 on vaidlustaja kaubamärgid varasemad.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskelt.

Taotleja kaubamärk on sõnaline ja vaidlustaja kaubamärgid on sõnalised ja kombineeritud, seejuures domineerivaks osaks vaidlustaja kaubamärkides on sõnaline osa BAUHAUS. Asjaolu, et vaidlustaja kaubamärkides on sõna graafiliselt kujundatud (suured tähed paigutatud ruutudesse) ei tee võrreldavaid kaubamärke eristatavaks. Võrreldavad sõnalised kaubamärgid on identsed. Vaidlustaja nimele registreeritud varasemates kaubamärkides kujundusliku elemendi esinemine ei muuda registreerimiseks esitatud kaubamärgi vaidlustusavalduse esitaja nimele registreeritud varasematest kaubamärkidest eristatavaks. Mistõttu on tegemist visuaalselt sarnaste kaubamärkidega. Võrreldavad kombineeritud kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased taotleja kaubamärgiga, seejuures sõnalise osa

BAUHAUS hääldus ja tähendus on identne. Kuna kaubamärkide identifitseerivad osad on identsed on see piisav, et tarbija nähes mõlemaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose mõlema kaubamärgi kasutaja vahel, põhjustades sellega segadust.

Vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgid on kasutusel teistes riikides, sealhulgas naaberriigis Soomes.

Pahauskuse kontrollimisel lähtub komisjon vaidlustaja poolt esitatud tõenditest ja äriregistri on-line teabesüsteemi andmetest.

Vaidlustaja poolt on vaidlustusavaldusele lisatud artiklid (lisa 15 ja lisa 16) üleriigiliselt levitavatest väljaannetest.

27.aprilli 2004.a. Eesti Päevalehe on-line artiklist (lisa 15) nähtub, et Saksamaal 40 miljardi kroonise aastakäibega tegutsev Bauhaus soovib eeldatavasti tulla oma kauplustega Eestisse ning Äripäeva sõnul toob konkurentide hinnangul uue tulija saabumine turule kaasa hinnasõja. Artiklis kommenteerib Bauhausi võimalikku Eestisse tulekut Ehitus Service'i juht Maldar Mäesalu, kes muuhulgas väidab, et Bauhausi tulekuga võib nii mõnelgi tekkida tõsiseid raskusi. Samas artiklis avaldab Ehitus Service'i nõukogu liige Indrek Parts arvamuse, et Bauhausi näol on tegu suure do-it-self ehitus- ning kodutarvete ketiga, kes on edukalt Euroopas laienenud ja võtnud sihiks Skandinaavia turu. Indrek Partsi sõnul: „Vaieldamatult on tegu tõsise tegijaga Euroopa mõistes”. Artiklist jääb mulje, et Indrek Parts arvates on Eesti turul ketistunud ehitustarvete müüjate osas tuntud tegijateks K- Rauta, Ehituse ABC ning Ehitus Service ja nendele ettevõtjatele võib vaidlustaja osutada tugevaks konkurendiks. Samuti jääb artiklist mulje, et Ehitus Service'i juht ja nõukogu liige on teadlikud vaidlustaja kaubamärgi BAUHAUS heast mainest.

03.mai 2004.a. Eesti Päevalehe on-line artiklist (lisa 16) nähtub, Eestisse soovib laieneda kaks Euroopa kaubandushiiglast hispaanlaste gurmeekaupluste kett Calidalia ning Saksa ehitustarvete müüja Bauhaus. Artiklist nähtub, et Bauhausi võimalikust tulekust Eesti turule on kirjutanud ka Äripäev.

Nendest artiklitest võib järeldada, et vaidlustaja heast mainest ja võimalikust Eestisse tulekust oli Eesti tarbija ja sealhulgas võimalikud konkurendid (s.h. Ehitus Service) avalikult informeeritud.

Äriregistri on-line teabesüsteemist nähtub, et taotleja oli äriregistrisse kantud 02.juunil 2004.a. osühing J.M.R.I Kapital ärinime all ning alates 15.juunil 2004.a. ärinimi muudeti osühinguks BAUHAUS. Äriregistris nime muutus toimus vahetult peale eelpoolnimetatud artiklite avaldamist. Osühing J.M.R.I Kapital ja ka OÜ Bauhaus juhatuse liikmeteks on Marek Joon ja Indrek Trisbstok. Marek Joon ja Indrek Trisbstok olid osühingu asutajateks ja omanikuks ning alates 2006.a. on osanikuks OÜ Kaare (juhatuse liige Marek Joon) ja OÜ NET INRE (juhatuse liige Indrek Trisbok).

Marek Joon on OÜ Ehitus Service asutaja ja osanik. Samuti OÜ Kaare on OÜ Ehitus Service osanik. Marek Joon on olnud Rautakesko AS aktsionär ja juhatuse liige.

27.aprilli 2004.a artiklist tuleneb, et vaidlustaja kaubanduskett on võimalik konkurent OÜ- le Ehitus Service ja Rautakesko AS- le.

Indrek Trisbstok on OÜ NET INRE juhatuse liige. Samuti on ta OÜ Wiru Ehitus Grupp juhatuse liige.

Kõik eespoolnimetatud füüsilised ja juriidilised isikud ning artiklites esinenud isikud tegutsevad oma majandus- või kutsetegevuses ja nad on omavahel seotud isikud. Oma majandus- ja kustegevuses tegutsevad isikud on tavatarbijast teadlikumad. Vaidlustaja poolt esitatud artiklid ja äriregistri teabesüsteemi andmed kinnitavad, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotluse on esitanud isikud, kellel olid huvid võimaliku konkurendi turule

tuleku takistamiseks. 12.juulil 2004.a. Patendiameti taotluse esitamisel pidi taotleja olema teadlik vaidlustaja heast mainest ja võimalikult soovist tulla oma kaubandusketiga BAUHAUS Eesti turule. Eeltoodu valguses ei saa vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlust lugeda heauskseks.

Asjaolu, et vaidlustatud kaubamärk soovitakse registreerida vaidlustajaga kaubamärkidega võrreldes teistes klassides, s.o. klassis 35 - *reklaam; ärijuhtimine, kontoriteenused; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele)* ning klassis 36 - *kindlustus; rahalised ja finantstehingud* ei ole käesolevas asjas määrava tähtsusega. Vaidlustaja poolt esitatud tõenditega on leidnud kinnitamist, et vaidlustaja kaubamärgil ja kaubamärgi omanikul on Euroopas ja sealhulgas Eestis hea maine. Vaidlustatud kaubamärgiga võidakse kahjustada varasema kaubamärkide mainet ja eristusvõimet.

Apellatsioonikomisjon leiab, et lähtuvalt KaMS § 10 lg 1 p 3 ja lg 7 puuduvad alused vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks ning Patendiameti otsus tuleb tühistada. Kuivõrd ainuüksi eeltoodud asjaoludel kuulub vaidlustusavaldus rahuldamisele, ei pea apellatsioonikomisjon käesolevas asjas vajalikuks anda hinnangut kaubamärgi BAUHAUS registreerimise võimalikule vastuolule KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, kuna see ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.

Pariisi konventsiooni artikli 6 bis ja TRIPS artikkel 16 lg 2 ja lg 3 kohaldamine ei ole käesolevas vaidluses asjakohane, piisab KaMS sätete kohaldamisest.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg 1, § 41 lg 2 ja 3 komisjon,

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

**rahuldada välismaise juriidilise isiku Demp B.V. vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti 01.septembri 2005.a. otsus nr 7/M200401179 kaubamärgi "BAUHAUS" (taotlus nr M200401179) registreerimise kohta OÜ Bauhaus nimele klassides 35 ja 36 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib komisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:

E. Sassian

E. Hallika

S. Sulsenberg