

MAJANDUS– JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 917-o

Tallinnas 28. detsembril 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Evelyn Hallika ning Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi The British Broadcasting Corporationi (Broadcasting House, Portland Place, W1A 1AA London, Ühendkuningriigid) vaidlustusavalduse kaubamärgi „BBC BALTIC BOAT CENTER + kuju” (taotlus nr M200300597) registreerimise vastu klassides 9, 12, 36, 37 ja 39.

Asjaolud ja menetluse käik

03.10.2005 esitas The British Broadcasting Corporation (keda vaidlustusavalduse esitamise ajal esindas patendivolnik Kaie Puur, hiljem patendivolnikud Kalev Käosaar ja Aivo Arula, kõik volikirja alusel) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „BBC BALTIC BOAT CENTER + kuju” (taotlus nr M200300597) registreerimine klassides 9, 12, 36, 37 ja 39 OÜ Nexus Grupp (Kiisa 8b, Tallinn 12313; praeguse ärinimega Baltic Boat Center OÜ ja aadressiga Regati pst 1, Tallinn 11911) nimele. Vaidlustusavaldus võeti 10.10.2005 komisjonis menetlusse numbri 917 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

The British Broadcasting Corporation (edaspidi ka vaidlustaja või BBC) leiab, et kaubamärgi „BBC BALTIC BOAT CENTER + kuju” registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-dega 2, 3 ja 6. Vaidlustaja leiab, et OÜ Nexus Grupp (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi registreerimine klassis 9 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, kuna vaidlustajale kuulub varasem sõnaline kaubamärk „BBC” (reg nr 23931), mis on muu hulgas registreeritud klassis 9 kogu klassi ulatuses, hõlmates seega ka taotleja kaubamärgitaotluses märgitud kaup. Kuna taotleja kaubamärgis on sõnakombinatsioon „BALTIC BOAT CENTER” määratud mittekaitstavaks osaks, on vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid sarnased ning tõenäoline on hilisema kaubamärgi assotsieerumine varasema „BBC” kaubamärgiga. Vaidlustaja peab assotsieerumise tõenäosust seda suuremaks, et vaidlustaja kaubamärk „BBC” on Eestis vägagi tuntud ja teatud kaubamärk. Sellega seonduvalt rõhutab vaidlustaja, et lisaks registreeritud kaubamärgile nr 23931 kuulub vaidlustajale ka üldtuntud kujundatud kaubamärk „BBC”, mille kujunduseks on tähed B, B ja C paigutatuna ruutude sisse. Taotleja kaubamärk on selle kujundusega väga sarnane ning võib sellisena kahjustada vaidlustaja üldtuntud kaubamärgi mainet ja eristusvõimet. Seetõttu leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3. Lisaks leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 6, kuivõrd vaidlustaja registreerimata kaubamärgi „BBC” kujundus on autoriõigusega kaitstud teos, mida vaidlustaja kaubamärk otseselt jäljendab. Vaidlustaja kinnitab, et ei ole andnud taotlejale nõusolekut kaubamärgi „BBC BALTIC BOAT CENTER + kuju” registreerimiseks.

Vaidlustaja palub komisjonil lugeda nii tema sõnaline kui kujundmärk „BBC” Eestis üldtuntuks, tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „BBC BALTIC BOAT CENTER + kuju” taotleja nimele ning kohustada Patendiametit tegema uus otsus komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõte kaubamärgilehest 8/2005 taotleja kaubamärgi „BBC BALTIC BOAT CENTER + kuju” kohta, koopia vaidlustaja kaubamärgi „BBC” registreerimistunnistusest, väljavõtted vaidlustaja veebilehelt www.bbc.co.uk kaubamärgi „BBC” kasutamise kohta, riigilõivu tasumist tõendav dokument ja volikiri.

Komisjon edastas 10.10.2005 vaidlustusavalduse taotleja esindajale ja tegi taotlejale ettepaneku esitada vaidlustusavalduse kohta oma kirjalikud seisukohad kolme kuu jooksul ehk hiljemalt 11.01.2006. Nimetatud tähtajaks ega ka hiljem ei ole taotleja komisjonile mis tahes seisukohti esitanud.

13.08.2008 esitas vaidlustaja komisjonile täiendavad seisukohad ja tõendid. Vaidlustaja osundab täiendavalt tema nimele registreeritud varasemale ühenduse kaubamärgile „BBC + kuju” (CTM nr 000219071) leides, et taotleja kaubamärk on ka sellega väga sarnane. Vaidlustaja rõhutab, et nii tema varasemate kaubamärkide kui taotleja kaubamärgi koosseisus on identne tähekombinatsioon BBC. Taotleja kaubamärgi ja vaidlustaja ühenduse kaubamärgi kujundus on väga sarnane – iga täht paikneb eraldi nelinurga sees ning need tähed on seest valged. Sarnasust suurendab ka asjaolu, et varasema kaubamärgi nelinurkade all paiknevad horisontaalsed jooned, samas kui hilisemas kaubamärgis paiknevad nelinurkade all horisontaalsed sõnad. Klassi 9 osas on vaidlustaja kaubamärkide ja taotleja kaubamärgi kaubad identsed, mistõttu peab vaidlustaja tõenäoliseks kaubamärkide äravahetamist, sh assotsieerumist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Klasside 12, 36, 37 ja 39 osas on aga taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, kuna vaidlustaja kaubamärk „BBC” (nii sõnalise kui kujundusliku märgina) on valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud. Vaidlustaja viitab, et The British Broadcasting Corporation, mida harilikult teatakse lühendi BBC järgi, asutati 18.10.1922 ja on praeguseks maailma suurim ringhäälingukorporatsioon. BBC pakub erinevaid programme ja infoteenuseid, mida levitatakse globaalselt nii televisiooni, raadio kui interneti vahendusel. BBC uudiseid edastatakse enam kui 200 riigis ja need on nähtavad rohkem kui 274 miljonis kodus. BBC lähima konkurendi CNN-i uudised on nähtavad umbes 200 miljonis kodus, mis teeb BBC-st seega suurima uudistekanaliga maailmas. Uudiseid edastatakse kuni 33 keeles. Eestis vahendavad BBC programme (nt BBC World ja BBC Prime) Viasat, STV, Starman, Elion, Raadio Tallinn. BBC korraldab üht Euroopa suurimat ja vanimat klassikalise muusika festivali BBC Proms, millel osalevad ka eestlased ja mida saab Eestis jälgida interneti vahendusel. Samuti annab BBC välja palju raamatuid, ajakirju, õppematerjale, mis kõik on Eestis kättesaadavad või ka eraldi Eestis välja antud. The British Broadcasting Corporationi lühendi BBC sisu on avatud ka mitmetes Eesti teatmeteostes, samuti on BBC-d palju kajastatud erinevates Eesti meediaväljaannetes. Kõigest sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasemate kaubamärkide mainet ja eristusvõimet. Vaidlustaja leiab jätkuvalt ka seda, et taotleja kaubamärk rikub vaidlustaja autoriõigusi kujunduslikule kaubamärgile „BBC” ja on seega vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 6.

Vaidlustaja täiendavatele seisukohtadele on lisatud väljatrükid Patendiameti ja Siseturu ühtlustamise ameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide kohta, väljatrükid internetist (Wikipedia, STV, Starman, Elion, Postimees, Sirp, lehepunkt.ee jt) BBC ajaloo ja kaubamärgi kasutamise kohta, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse „Eesti innovatsiooniportaali loomise taustauuring”, väljatrükid Eesti sõnaraamatutest ja teatmeteostest lühendi „BBC” kohta, koopia reklaamibüroo ja vaidlustaja vahelisest lepingust BBC logo autoriõiguste kohta.

15.06.2011 esitas vaidlustaja komisjonile lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jäi kõigi oma varasemate seisukohtade ja esitatud nõude juurde.

14.12.2011 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 § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Komisjon analüüsib kõigepealt taotleja kaubamärgi „BBC BALTIC BOAT CENTER + kuju” (taotlus nr M200300597) registreerimise väidetavat vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

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.

Argumenteerides vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, on vaidlustaja peaausjalikult tuginenud Eestis registreeritud sõnalisele kaubamärgile „BBC” (reg nr 23931), leides, et sellest kaubamärgist tulenevalt on õigusvastane taotleja kaubamärgi registreerimine klassis 9. Taotleja kaubamärgi „BBC BALTIC BOAT CENTER + kuju” taotluse esitamise kuupäev on 17.04.2003 ning vaidlustaja sõnalise kaubamärgi „BBC” taotluse esitamise kuupäev on 01.12.1995. Seega on vaidlustaja kaubamärk taotleja kaubamärgist varasem. Kuigi vaidlustaja on lisaks viidanud ka oma kujunduslikule ühenduse kaubamärgile CTM nr 000219071, märgib komisjon, et nimetatud ühenduse kaubamärk ei ole registreeritud kaubamärgina asjassepuutuv – tulenevalt KaMS § 72 lg-st 4 ei ole ühenduse kaubamärgid varasemateks õigusteks enne 01.05.2004 esitatud kaubamärgitaotluste suhtes. Seega registreeritud kaubamärkidest saab käesolevas asjas lähtuda vaid vaidlustaja sõnalisest kaubamärgist „BBC”.

Osundatud vaidlustaja kaubamärk on registreeritud muu hulgas klassis 9 kogu klassi ulatuses. Seetõttu nõustub komisjon vaidlustajaga, et vaidlustaja klassi 9 kaupade loeteluga on hõlmatud kõik taotleja klassi 9 kaubad (milleks on erinevad merenduse ning ujumise ja sukeldumisega seotud kaubad). Vaidlustaja ja taotleja klassi 9 kaubad on seega identsed.

Vaidlustaja sõnalise kaubamärgi ja taotleja kaubamärgi reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk

Taotleja kaubamärk

BBC



Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega kaubamärkide sarnasuse kohta. Taotleja kaubamärk sisaldab tervenisti varasema kaubamärgi ainsat elementi BBC. Seejuures on sõna BBC taotleja kaubamärgi kõige silmatorkavam element ning domineerib selgelt mittekaitstava sõnalise osa „BALTIC BOAT CENTER” üle. Komisjoni hinnangul ei kaalu kaubamärkide

sarnasusi üles asjaolu, et taotleja kaubamärgis on kasutatud lisaks sõnadele ka kujunduslikke elemente. Tulenevalt sõnast BBC on võrreldavad kaubamärgid tervikuna väga sarnased.

Võttes arvesse võrreldavate kaubamärkide sarnasusi, aga samuti võrreldavate klassi 9 kaupade identsust, peab komisjon käesoleval juhul klassi 9 kaupadega seonduvalt tõenäoliseks kaubamärkide „BBC” ja „BBC BALTIC BOAT CENTER + kuju” äravahetamist, sh assotsieerumist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Klassidesse 12, 36, 37 ja 39 kuuluvate kaupade ja teenustega seonduvalt leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgi registreerimine nende kaupade ja teenuste tähistamiseks on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

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, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Vaidlustaja on seisukohal, et tema kaubamärk „BBC” on Eestis valdavale enamusele elanikkonnast tuntud nii eespool viidatud sõnalise kaubamärgina kui ka kaht tüüpi kujundusliku kaubamärgina. Seega leiab vaidlustaja, et KaMS § 10 lg 1 p 3 kontekstis tuleb võrrelda ka järgmisi kaubamärke:

Vaidlustaja kaubamärgid



Taotleja kaubamärk



Komisjon leiab, et vaidlustaja on piisavalt tõendanud kaubamärgi BBC tuntust nii sõnalise kui kujundusliku kaubamärgina. Tegemist on pika ajaloo ja kogu maailma mastaabis laia haardega ringhäälingukorporatsiooniga, kelle raadio- ja teleprogramme on aastaid saanud näha ja kuulata ka Eestis. Lisaks on BBC Eestis tuntud oma trükiste kaudu, seda nii originaalkeeles levitatavate ajakirjade kui ka eesti keelde tõlgitud raamatute ja õppematerjalide kaudu. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et kaubamärk BBC on aastatega jõudnud valdava enamuseni Eesti elanikkonnast. Seejuures on erinevate meediumite ja eriti BBC telesaadete kaudu Eesti tarbijaile väga hästi teada ka BBC logo kujundusliku kaubamärgina, milleks on kolme risküliku sisse paigutatud tähed B, B ja C. Vaidlustaja kaubamärk kujundusliku tähisena on taotleja kaubamärgiga veelgi sarnasem kui sõnalise kaubamärgina BBC.

Kuigi vaidlustaja kaubamärk BBC on tuntud eelkõige meediavaldkonnas, mis erineb taotleja kaubamärgiga hõlmatud klasside 12, 36, 37 ja 39 kaupadest ja teenustest, on komisjoni hinnangul siiski väga tõenäoline, et taotleja kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Seda eelkõige tulenevalt asjaolust, et taotleja kaubamärgis „BBC BALTIC BOAT CENTER + kuju” on väga lähedaselt

jäljendatud vaidlustaja kujunduslike kaubamärkide motiivi, iseäranis vaidlustaja selle kaubamärgi motiivi, kus tähed B, B ja C on esitatud riskülikute sees püstiselt.

Sellest tulenevalt nõustub komisjon vaidlustajaga, et taotleja kaubamärgi registreerimine klassides 12, 36, 37 ja 39 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Komisjon ei pea käesolevas asjas vajalikuks anda hinnangut, kas taotleja kaubamärgi registreerimine on lisaks vastuolule KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3 vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 6, kuna nimetatud asjaolule hinnangu andmine ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.

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

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „BBC BALTIC BOAT CENTER + kuju” (taotlus nr M200300597) registreerimise kohta klassides 9, 12, 36, 37 ja 39 ning kohustada Patendiamet 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 õiguskaitsset 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

E. Hallika

E. Sassian