



# KOHTUOTSUS

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus	Harju Maakohus
Kohtukoosseis	Kohtunik Tiiu Hiiuväin
Otsuse tegemise aeg ja koht	27.oktoober 2008, Tallinn, Kentmanni Kohtumaja
Tsiviilasja number	2-07-3181
Tsiviilasi	<i>GmbH hagi P N.V. vastu kaubamärgi „EMOTIONS“ omaniku ainuõiguste lõppenuks tunnistamiseks</i>
Menetlusosalised ja nende esindajad	Hageja: GmbH (XXX) Hageja esindajad: patendivolinik Kalev Käosaar ja Kadri Toomsalu (Patendibüroo Käosaar ja Co OÜ, XXX) Kostja: P N.V. (XXX) Kostja esindaja: vandeadvokaat Aavo Aadli (Advokaadibüroo Aavo Aadli, XXX)
Asja läbivaatamine	02.oktoobril 2008, avalikul kohtuistungil
Istungil osalenud isikud	Hageja esindajad patendivolinik Kalev Käosaar ja Kadri Toomsalu ning kostja esindaja vandeadvokaat Aavo Aadli
Juures viibis	Sekretär Teele Roosimägi

## RESOLUTSIOON

- 1. Rahuldada GmbH hagi P N.V. vastu kaubamärgi „EMOTIONS“ omaniku ainuõiguste lõppenuks tunnistamiseks.*
- 2. Tunnistada lõppenuks P N.V. kui omaniku ainuõigus kaubamärgile „EMOTIONS“.*
- 3. Jätta menetluse kulud kostja P N.V. kanda.*
- 4. Kohtuotsuse peale võib esitada Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse 30 päeva jooksul kohtuotsuse kättetoimetamisest.*

### Hageja nõue ja selle aluseks olevad asjaolud

Hagiavalduse kohaselt taotles hageja rahvusvahelise kaubamärgi „Emozioni” (rahvusvaheline registreering XXX) õiguskaitse laiendamist Eestisse. Patendiamet leidis ekspertiisi tulemusel, et kaubamärgile „Emozion” saab klassis 25 Eestis õiguskaitset anda üksnes juhul, kui selleks annab kirjaliku nõusoleku varasema kaubamärgi „EMOTIONS” (rahvusvaheline registreering XXX) omanik P N.V (kostja).

Varasema kaubamärgi „EMOTIONS” rahvusvahelise registreeringu kuupäev on 15.03.2001. Hagejale teadaolevalt ei ole kostja kasutanud Eestis kaubamärki „EMOTIONS” viie järjestikuse aasta jooksul pärast registreeringu tegemist kassides 18 ega 25 toodud kaupade tähistamiseks.

Kostjale kuuluval kodulehel oleva informatsiooni kohaselt tegeleb äriühing üksnes kaubamärgi „Riwerwoods” all jalatsite turustamisega. Kodulehelt ei ilmne, et äriühing tegeleks või oleks tegelenud üldse rõivaste ja peakatete tootmisega. Kodulehe ülesehitusest ja kasutatud keelest seejuures ei nähtu, et kostja pakuks oma kodulehekülje kaudu tooteid otse või edasimüüjate kaudu Eesti tarbijatele.

Samuti ei ole kostja kaubamärki ära toodud Eesti suuremate jalatsimüüjate kodulehekülgedel, kus on nimetatud turustatavad kaubamärgid. Jalatsimüügikettide Walking ja Trendexpress puhul tegi hageja järelepärimise telefoni teel ning talle kinnitati, et kaubamärgiga „EMOTIONS” tähistatud tooteid ei müüda ka nende poodides.

Hageja esitab hagi kooskõlas KaMS § 53 lg 1 p 4 asjast huvitatud isikuna kaubamärgiomaniku vastu, nõudes tema ainuõiguse lõppenuks tunnistamist, kuna kaubamärki, mille kohta on tehtud Eestis kehtiv registreering Büroo rahvusvahelises registris Madridi protokollil alusel, ei ole pärast Eestis õiguskaitse andmist mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta jooksul KMS § 17 tähenduses kasutanud.

Kostja nimele registreeritud kaubamärk „EMOTIONS” takistab hageja kaubamärgile „Emozioni” õiguskaitse saamist Eestis, mistõttu on hageja näol tegemist asjast huvitatud isikuga KaMS § 53 lg 1 tähenduses.

Kostja kaubamärgi puhul möödus seadusega lubatud viieaastane periood 15.03.2006.

Hageja esitas 04.08.2008 kostja vastusele vastuväited. Kostja esindajal on puudulik informatsioon. Hageja on korduvalt andnud Patendiametile selgitusi, puudub alus KaMS § 38 lg 2 järgi hageja taotluse tagasivõetuks lugemiseks. Menetlus on peatatud kuni käesolevas asjas kohtulahendi jõustumiseni.

Hageja on pöördunud kostja poole 11.01.2006 loa saamiseks kaubamärk registreerida, kostja keeldus.

Kohtuistungil taotles hageja hagi rahuldamist, menetlusekulude kostja kanda jätmist.

### **Kostja vastuväited**

Kostja vaidleb hagile vastu.

Hageja ei ole huvitatud isik KaMS § 53 lg 1 mõttes. Patendiameti esialgse keeldumise näol ei ole tegemist lõpliku otsusega. Hagejale oli antud tähtaeg – 06.02.2006 – esialgse keeldumise ümbervaatamise taotlemiseks (KaMS § 38 lg 2). Mittevastamise korral loetakse taotlus tagasivõetuks. Hageja taotlust ei esitanud, seega on hageja taotlus kaubamärgile õiguskaitse saamiseks tagasivõetud. Kuna taotlust menetluses ei ole puudub ka Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise või sellest keeldumise kohta.

Hageja ei ole pöördunud kostja poole nõusoleku saamiseks. Seega puudub selgus, kas hageja poolt taotletud kaubamärgile Emozioni õiguskaitse saamine on takistatud või mitte. Ei ole välistatud, et mõlemad kaubamärgid võivad teineteisest sõltumata esineda Eestis õiguskaitset.

Kuna hageja on loobunud õiguskaitse saamisest oma kaubamärgile, ei ole ta KaMS § 53 nimetatud asjast huvitatud isik, kes võiks hagi esitada.

Kostja pakkus hagejale kompromissi, kirjaliku nõusoleku andmist. Hageja keeldus. Hageja soovib kostjale kahju tekitada.

29.05.2008 kohtuistungil tunnistas kostja, et kostja ei ole kaubamärki Eestis vähemalt viis aastat kasutanud, on nõus andma hagejale nõusoleku hageja kaubamärgi registreerimiseks.

16.06.2008 kohtuistungil esitas kostja esindaja seisukoha, mille kohaselt hageja ei ole kostjalt nõusolekut kaubamärgi registreerimiseks küsinud. Hagejal puudub hagi esitamise õigus kuna KaMS § 38 lg 2 järgi loetakse hageja taotlus tagasivõetuks. Hageja kaubamärgi registreerimise takistus on võimalik kõrvaldada kostjalt nõusoleku küsimise teel.

02.10.2008 kohtuistungil jäi kostja esindaja esitatud seisukohtade juurde. Kostja eeldas nõusoleku andmise eest mingi raha saamist. Kostja ei teadnud, et Eesti seaduse alusel võib nõuda kaubamärgi lõppenuks tunnistamist.

### **Kohtuotsuse põhjendused**

Kohus, vaadanud läbi kohtule esitatud avaldused, kuulanud ära pooled kohtuistungil ja tutvunud asjas esitatud dokumentaalsete tõenditega, leiab, et hagi kostja kui kaubamärgi „EMOTIONS” omaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks tuleb rahuldada.

Kaubamärgiseaduse (KaMS) § 3 alusel on kaubamärk tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. KaMS § 5 lg 1 p 2 alusel saab õiguskaitset kaubamärk, mille kohta on tehtud registreering registris.

Kaubamärk „EMOTIONS” on registreeritud kostja nimele 15.03.2001.

KaMS § 8 lg 2 sätestab, et registreeritud kaubamärgi suhtes hakkab õiguskaitse kehtima kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäevast ja kehtib 10 aasta möödumiseni registreeringu tegemise kuupäevast. Kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaega võib pikendada kaubamärgiomaniku nõudel 10 aasta kaupa.

Kostja kaubamärgi „EMOTIONS” registreeringu daatumit arvestades omab kostja kaubamärk „EMOTIONS” kehtivat õiguskaitset.

Kooskõlas KaMS § 17 lg 1 on kaubamärgiomanik kohustatud registreeritud kaubamärki tegelikult kasutama registreeringus märgitud kaupade ja teenuste tähistamiseks. Sama paragrahvi lg 2 järgi loetakse kaubamärgi kasutamiseks kaubamärgiomaniku poolt ka: 1) kaubamärgi kasutamine kujul, mis erineb kaubamärgi reproduktsioonist ebaoluliste elementide poolest, kui kaubamärgi eristav iseloom ei ole muutunud; 2) üksnes väljaveoks mõeldud kaupade või nende pakendi tähistamine; 3) kaubamärgi kasutamine kaubamärgiomaniku loal.

KaMS § 53, mis sätestab kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamine alused, lg 1 alusel võib asjast huvitatud isik esitada hagi kaubamärgiomaniku vastu, nõudes tema ainuõiguse lõppenuks tunnistamist, kui: 1) kaubamärk on kaubamärgiomaniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena muutunud tavapäraseks tähistuseks nende kaupade ja teenuste osas, mille suhtes ta on registreeritud; 2) kaubamärk on kaubamärgiomaniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena muutunud tarbijat eksitavaks kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes; 3) registreeritud kaubamärki ei ole pärast registreeringu tegemist mõjuva põhjusega viie järjestikuse aasta jooksul käesoleva seaduse § 17 tähenduses kasutatud; 4) kaubamärki, mille kohta on tehtud Eestis kehtiv registreering Büroo rahvusvahelises registris Madridi protokollil alusel, ei ole pärast Eestis õiguskaitse andmist mõjuva põhjusega viie järjestikuse aasta jooksul käesoleva seaduse § 17 tähenduses kasutatud.

Kuna hageja poolt esitatud hagi aluseks on asjaolu, et kostja ei kasuta vaidlusalust kaubamärki Eestis vähemalt viis järjestikust aastat (viidatud paragrahvi lg 1 p 3) ning kostja

hagi ei tunnista - kuigi samas tunnistab, et ei ole oma kaubamärki Eestis üle viie aasta kasutanud, tuleb hagi rahuldada. Nii kohtule esitatud kirjalikus vastuses kui ka kohtuistungitel on kostja seisukoht kaubamärgi kasutamise suhtes muutumatu – kostja ei ole kaubamärki „EMOTIONS” Eestis üle viie aasta kasutanud. Hageja on kostja vastu väitnud, et hageja ei ole kostjalt kaubamärgi registreerimiseks nõusolekut küsinud ning et hageja Patendiametile esitatud taotlus loetakse KaMS § 38 lg 2 alusel tagasivõetuks.

Kostja seisukohast tulenevalt loeb kohus tõendatuks, et kostja ei ole kaubamärki „EMOTIONS” Eestis viimase viie järjestikuse aasta jooksul kasutanud. Vastupidist ei ole kostja väitnud ega tõendanud. Sellest tuleneb, et hagi rahuldamine KaMS § 53 lg 1 p 3 alusel on põhjendatud.

Nõusoleku küsimist kostjalt kaubamärgina tähise „Emozioni” registreerimiseks tõendab hageja esindaja poolt kostjalt saadetud kiri 11.01.2006 (lk 142) ning kostja keeldumist hagejale saadetud vastus (lk 143). Hageja on KaMS §-53 nimetatud asjast huvitatud isik, kuna on esitanud Patendiametile taotluse kaubamärgina tähise „Emozioni” registreerimiseks; registreerimisest keelduti tähise sarnasuse tõttu kostja kaubamärgiga „EMOTIONS”.

Juhindudes TsMS § 162 lg 1 tuleb seoses hagi rahuldamisega kõik menetluse kulud (sh riigilõiv, tõlkekulu, esindajatasu, kohtuvälised kulud) jätta kostja kanda. Kooskõlas § 174 lg 1 on hagejal õigus esitada menetluskulude rahalise kindlaksmääramise nõue 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest.

Kohus saatis kostjale hagiavalduse, sellele lisatud tõendid ja asja menetlusse võtmise määruse ning andis tähtaja kirjaliku vastuse esitamiseks. Kostja vastust ei esitanud. Asja arutamisel tuvastas kohus, et õige on hageja väide, mille kohaselt hageja pöördus kostja poole nõusoleku saamiseks oma kauba märgi registreerimiseks ja kostja keeldus nõusoleku andmisest.

Puudub seaduslik alus menetluskulude teistsuguseks jaotamiseks.

Kohtunik