



Vastuväited ja vastuhagid kaubamärgivaidlustes

Almar Sehver, patendivolinik

3.09.2021

Ettekande teemad

- Millised on kostja võimalused end hageja nõuete vastu kaitsta:
- [hagile vastu vaielda, s.t eitada rikkumist jne]
- esitada vastuväiteid, millel on ettenähtud õiguslik tagajärg hageja nõude suhtes
- esitada vastuhagi või alustada analoogne kohtuväline menetlus hageja õiguse tühistamiseks või piiramiseks
- 01.04.2019 jõustunud [KaMS](#) muudatused ([kaubamärgidirektiivi 2015/2436](#) ülevõtmine) omava antud küsimustele olulist mõju



Vastuväite ja vastuhagi võimalik sisu

- Vastuväidete ja/või vastuhagide võib oma sisu järgi klassifitseerida alljärgnevalt:
- Hageja ei kasuta tegelikkuses oma kaubamärki (vaidluse asjaoludest sõltuva perioodi jooksul kestev *mitte-kasutamine* vähemalt 5 aastat)
- Hageja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud ja/või ta koosneb või sisaldab eristusvõimetut või nõrga eristusvõimega osa
- Hageja ainuõiguse piirangud (füüsilise isiku nimi, eristusvõimetud/kirjeldavad tähised, viitamine), sh kasutamisega nõustumus, *mitte-kasutamine*, varasem õigus, paralleelimport (Euroopa Majanduspiirkond).

Olulisemad muudatused alates

01.04.2021

- **Kaubamärgidirektiiv on üle võetud Eesti kaubamärgiseaduses:**
- Patendiamet lõpetas ekspertiisi käigus varasemate õiguste kontrolli (seega suurem tõenäosus, et rikkumise menetluses nii hageja, kui kostja omavad registreeritud kaubamärki), KUID registreeritud kaubamärk ei ole otsene „luba“ seda kasutada (negatiivne õigus). Varasema kaubamärgiomaniku õigus võib olla piiratud mitte-kasutamise juhul.
- Tekkis varasema kaubamärgi mitte-kasutamise vastuväite esitamise võimalus nii registreerimise, kui rikkumise menetluses.
- Muud ainuõiguse piirangud muutusid pigem kitsamaks.
- Kehtestati ainuõiguse tühiseks või lõppenuks tunnistamise avalduse menetlemise kohustus (võimalus) haldusmenetluses – Patendiameti Tööstusomandi Apellatsioonikomisjon on kohustuslik kohtueelne organ (v.a vastuhagi puhul)
- Kaotati asjast huvitatuse nõue kaubamärgi tühiseks tunnistamisel (v.a varasema õiguse alusel) ja ainuõiguse lõppenuks tunnistamisel!
- **Analoogne regulatsioon EL kaubamärgimääruses!**



Kohalduvad normid

- Oluline eristada kohaldavat õigust sõltuvalt millisele kaubamärgile (Eesti vs Euroopa Liit) hageja tugineb:
- Eesti siseriiklik kaubamärk ja Eestis kehtiv rahvusvaheline kaubamärk: Eesti kaubamärgiseadus.
- Euroopa Liidu kaubamärk ja Euroopa Liidus kehtiv rahvusvaheline kaubamärk: Euroopa Liidu kaubamärgimäärus (ELKM) [2017/1001](#).
 - ELKM Art 129 lg 2: *Käesoleva määrusega reguleerimata kaubamärgiküsimustes kohaldab asjaomane ELi kaubamärgi kohus kohaldatava siseriikliku õiguse sätteid.*
 - ELKM Art lg 2: *Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldab ELi kaubamärgi kohus [Harju maakohus; Tallinna Ringkonnakohus] samu menetlusnorme, mida kohaldataks kohtu asukohaliikmesriigi riigisisese kaubamärgiga seonduva sama liiki hagi puhul.*
- Praktika: Euroopa Kohtu lahendid, [EUIPO otsused](#) (EL), [TOAK otsused](#) (EE); [EUIPO juhend](#); kohtulahendite andmebaasid, nt [darts-ip](#).
- EL kaubamärgidirektiiv [2015/2436](#)!



Hageja kaubamärgi mitte-kasutamine

Alus vastuväiteks või ainuõiguse lõpetamise nõudeks
vastuhagina või paralleelses haldusmenetluses



Kaubamärgi kasutamise kohustuse põhimõtted

- **Abstraktne kaubamärgiomaniku kohustus kaubamärki kasutada:**
- Tegelik kasutus registreeringus märgitud kaupadel ja teenustel (KaMS § 17 lg 1; ELKM Art 18 lg 1)
- Kasutamine erineval kujul, mis ei muuda eristusvõimet (KaMS § 17 lg 2 p 1; ELKM Art 18 lg 1 p a))
- Kasutamine ainult eksporditaval kaubad või pakendil (KaMS § 17 lg 2 p 2; ELKM Art 18 lg 1 p b))
- Kasutamine kaubamärgiomaniku loal (KaMS § 17 lg 2 p 3; ELKM Art 18 lg 1 2)
- Võtta kaubamärk kasutusele 5 aasta jooksul alates registreerimisest / õiguskaitses saamisest, ja
- kasutada seda järjepidevalt (katkematu 5-aastane periood) kogu registreeringu kehtivusaja jooksul.



Kaubamärgi kasutamise kohustuse ajaline kriteerium

- Kaubamärgiomaniku kohustus kaubamärki kasutada on seotud ajalise mitmete ajaliste kriteeriumitega:
- Esmalt, kohustus võtta kaubamärk kasutusele 5 aasta jooksul alates:
 - Eesti kaubamärgi registreerimise kuupäevast (KaMS § 17 lg 3)
 - Rahvusvahelise kaubamärgile Eestis õiguskaitse andmise kuupäevast, st avaldamine + 2 kuud või vaidlustustuste lõpp (KaMS § 17 lg 4)
 - Euroopa Liidu kaubamärgi registreerimise kuupäevast (ELKM Art 18 lg 1)
 - Rahvusvahelise kaubamärgi EL-s õiguskaitse andmise avaldamise kuupäevast (ELKM Art 203)
- Teiseks, kasutada kaubamärki järjepidevalt (katkematu 5 aastane periood), mis fikseeritakse sõltuvalt menetluse liigist ja vaidluse asjaoludest (nõude esitamise kuupäev) või on nõude esitajal võimalik see ise määratleda (KaMS § 55 lg 2; ELKM Art 62 lg 1)



Kaubamärgi mitte- kasutamise sanktsioon (tühistamine)

- Kaubamärgi mitte-kasutamine ilma mõjuva põhjuseta registreerimisest (õiguskaitse saamisest) või hilisemalt vähemalt 5-aastase perioodi jooksul võib kaasa (automaatset sanktsiooni ei ole) tuua alljärgnevad tagajärjed:
- Igaüks (asjast huvitatuse nõue puudub) võib esitada avalduse Eesti kaubamärgi ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks Patendiameti Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (KaMS § 53 lg 1 p 3 ja 4) või kostja vastuhagina kohtusse (§ 59 lg 1).
- ELi kaubamärgi omaniku õigused kuulutatakse tühistatuks ametile esitatud taotluse või rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal (ELKM Art 58 lg 1 p a)). Nõude võib esitada iga isik. (ELKM Art 63 lg 1 p a))
- Tühistamise alus (ainult kohtus) oli olemas ka varem, kuid alates 01.04.2019 on Eesti kaubamärgi ainuõiguse lõppenuks tunnistamise võimalused (haldusmenetlus) ja oluline eeldus (kellel nõudeõigus) ühtlustatud EL kaubamärgi tühiseks tunnistamise nõuetega (iga isik, st asjast huvitatuse nõue puudub, prevalveerib avalik huvi).



Kaubamärgi kasutuse hilisem alustamine või kasutuse jätkamine

- Kaubamärgiomanikul on võimalus registreeritud kaubamärk, mida ei ole üle 5 aasta kasutatud, uuesti kasutusele võtta (jätkata kasutamist).
- Sellega lõpeb võimalus kaubamärgi tühistamiseks (KaMS 53 lg 2; ELKM Art 58 lg 1 p a))
- Eelduseks, et kaubamärgiomanik võtab kaubamärgi kasutusele või jätkab kasutust heauskselt 3 kuu jooksul enne registreeringu tühistamise nõude esitamist ja sõltumatult võimalikust tühistamise riskist.
- KaMS § 53 lg 3: *kasutamist alustati pärast viieaastase ajavahemiku lõppemist ja kolme kuu jooksul enne avalduse esitamist ning juhul, kui kaubamärgiomanik alustas ettevalmistusi kaubamärgi kasutamiseks alles pärast avalduse esitamise kavatsusest teada saamist. (analoogne ELKM Art 58 lg 1 p a)).*
- Samas, kaubamärgi kasutamise hilisem alustamine või kasutuse jätkamine ei taasta kaubamärgist tulenevaid õigusi kõigi isikuteõiguste suhtes (hilisem kaubamärk, mida ei oleks saanud vaidlustada varasema kaubamärgi mitte-kasutamise alusel) - KaMS § 16 lg 2¹, vt järgmine slaid.



Kaubamärgi mitte- kasutamise sanktsioon (nõudeõigust lõpetav - 1)

- Kaubamärgi mitte-kasutamine võib kaasa tuua olukorra, kus hagejal (varasema kaubamärgi omanikul) ei ole enam nõudeõigust kaubamärgi rikkumise menetluses, kui:
- Kostja kaubamärk peab olema registreeritud
- Hageja kaubamärk ei olnud nõude rahuldamiseks vajalikus ulatuses kasutusel vähemalt 5 aastat enne kostja (hilisema) Eesti või EL kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist (KaMS § 16 lg 2¹)
- **NB!** Varasema registreeritud kaubamärgi kasutamata jätmisel põhinev vastuväide tuleb esitada kohtule esimeses vastuses hagile ning selle põhjendatust eeldatakse.



Kaubamärgi mitte- kasutamise sanktsioon (nõudeõigust lõpetav - 2)

- Kaubamärgi mitte-kasutamine võib kaasa tuua olukorra, kus hagejal (varasema kaubamärgi omanikul) ei ole enam nõudeõigust kaubamärgi rikkumise menetluses, kui:
- Kostja kasutatav tähis ei ole registreeritud
- Hageja Eestis kehtiv kaubamärk ei olnud nõude rahuldamiseks vajalikus ulatuses kasutusel vähemalt 5 aastat enne hagi esitamist (KaMS § 16 lg 2²)
- **NB!** Varasema registreeritud kaubamärgi kasutamata jätmisel põhinev vastuväide tuleb esitada kohtule esimeses vastuses hagile ning selle põhjendatust eeldatakse.



Senine
kohtupraktika
Eestis
(ts asi 2-16-
7455, Tln RK
02.04.2018
otsus)

- Kolleegium möönab, et üldjuhul peab kohus, kes lahendab kaubamärgi rikkumise nõuet EL kaubamärgi määruse artikkel 9 lg 2 alusel, **lähtuma määruse artikkel 127 lg 1 järgi eeldusest, et registreeritud kaubamärk kehtib**, kui kostja ei vaidlusta selle kehtivust tühistamise või kehtetuks tunnistamise vastuhagiga. Sellest tulenevalt ei pea ega saa kohus üldjuhul ilma vastava vastuhagita rikkumise suhtes algatatud menetluses kaubamärgi kasutamist omal algatusel kontrollida.
- Siiski peab kohus määruse artikkel 126 lg 3 järgi võtma ka muul viisil kui vastuhagina esitatud taotluse ELi kaubamärgi tühistamise kohta vastu, kui kostja väidab, et EL kaubamärgi võib tühistada tegeliku kasutamise puudumise tõttu rikkumismenetluse hagi esitamise ajal. **Selline muul viisil esitatud taotlus on käsitatav kaubamärgi tühistamise vastuväitena, mis takistab hagi rahuldamist.** /.../ See, kas esitada vastuhagi või piirduda vastuväite esitamisega, sõltub kostja menetluslikest, sh rahalistest kaalutlustest. Siiski tuleb arvestada, et tühistamise vastuväite saab esitada üksnes juhul, kui kaubamärki ei ole EL kaubamärgi määruse artikkel 18 lg 1 tähenduses kasutatud ning põhjendatud vastuväite korral jätab kohus küll rikkumise hagi rahuldamata, kuid ei tühistata kaubamärki (Beck Online Kommentar. Unionsmarkenverordnung. Büscher/Kochendörfer. 8. Ed. 2018. Müller, Art. 18, Rn 224; Art 127, Rn 15, 20–22, 26).

Kasutamise tähtaeg saabub menetluse kestel

- Kui hageja kaubamärk ei olnud kasutusel 5 aastat **enne hagi esitamist** või hilisema kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist, puudub nõudeõigus.
- Kui 5-aastane periood ei olnud hagi esitamise ajaks täitunud, kuid see saabub **pärast hagi esitamist**, mitte-kasutamise vastuväidet esitada ei saa, kuid see ei välista ainuõiguse lõppenuks tunnistamise / tühistamise nõude esitamist vastuhagina või paralleelses haldusmenetluses.
- Ainuõiguse **rikkumise lõpetamise ja tulevikus rikkumisest hoidumise nõudeks** kaob alus kaubamärgi õiguse lõppenuks tunnistamisel, kuid see ei elimineeri **rikkumise kahjunõuet** aja eest, mil kaubamärgisregistreering oli veel kehtiv.



Analoogsed normid kaubamärgi registreerimise vaidlustes

- Selle asemel, et esitada nõue kaubamärgi ainuõiguse lõppenuks (Eesti) või tühiseks (EL) tunnistamiseks võib hilisema kaubamärgi taotleja/registreerija esitada vastuväite ja nõuda, et hageja tõendaks oma kaubamärgi kasutust, kui 5 aastane periood oli täitunud:
- Hilisema kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks (KaMS § 41 lg 2¹; ELKM Art 47 lg 2)
- Ulatuses (täielik või osaline), milles varasemat kaubamärki ei ole kasutatud, loetakse, et varasemat õigust konkreetse hilisema kaubamärgi suhtes ei eksisteeri.



Tegelik kasutus

- **Tegelik kasutus on seadusandlikult defineerimata, selle mõiste on sisustanud Euroopa Kohus:**
- Tegelik kasutus on suunatud kaubamärgi eristusfunktsiooni täitmisele, kaupade ja teenuste tarbijale pakkumisega ja toodete turuosa loomisele ja säilitamisele (EK 11.03.2003, C-40/01, Minimax; C-259/02 27.01.2004, Laboratoire de la Mer).
- Kasutusel kauba või teenuse turul, st mitte sisemine kasutus (EK 11.03.2003, Ansol/Ajax Brandbeveling, C-40/01, § 37), sh mitte-tulunduslikud suletud üritused (EK, 9.12.2008, C-442/07, § 22)
- Ettevõtete (B2B) vaheline kasutus (sh tootja-edasimüüja suhe) on tegelik kasutus (ÜK, 7.07.2016, Fruit of the Loom, Inc./EUIPO-Takko Holding GmbH, T-431/15, § 49, 50).
- Koguselisi piirmäärasid ei ole kehtestatud, kuid seda peab hindama – otsus põhineb turuolukorra ja asjaolude kaalumisel (EK, 11.05.2006, The Sunrider Corp/OHIM, C-416/04P, § 71, 72)

Tõendamis- koormis

- **Pööratud tõendamiskoormis:**
- Vastuväite või vastuhagi esitaja esitab üksnes nõude, et hageja (kaubamärgiomanik) tõendaks oma kaubamärgi kasutust (vabastatud negatiivse asjaolu tõendamisest).
- Kaubamärgiomanik (hageja) omab tõendamiskoormist oma kaubamärgi kasutamise kohta või mitte-kasutamise mõjuvate põhjuste osas.
- Menetluslikult pooled vaidlevad kas kaubamärk on kasutuses, kas kasutus on tegelik, kas see on toimunud asjaomasel territooriumil (EL kaubamärgi aspekt), kas see on toimunud registreeringus sisalduvate kaupade ja teenuste suhtes ja/või kas esinevad mõjuvad põhjused mitte-kasutuseks.



Tõendid

- **Kaubamärgi kasutust tuleb tõendada** (ÜK, 19.04.2013, Luna International Ltd/OHIM-Asteris Industrial and Commercial Company SA, T-454/11, § 29).
- **Tõendamise ese:** koht, aeg, iseloom ja kasutuse ulatus (Ibid., § 35), tõendeid hinnata kogumine (Ibid., § 36)
- **Tavapärased tõendid kaubamärgi kasutamise tõendamiseks:** tootepakendid, etiketid, hinnakirjad, tootekataloogid, arved, fotod, reklaamid, kasutus internetis. Kirjalikud kinnitused




Tegelik kasutus (kaubamärgi kujutis on muutunud)

- Millisel juhul loetakse kaubamärk kasutatuks, kui registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon ja tegelikult kasutatav kaubamärk erinevad?
- KaMS § 17 lg 2 p 1: *Kaubamärgi kasutamiseks kaubamärgiomaniku poolt loetakse ka kaubamärgi kasutamine kujul, mis erineb kaubamärgi reproduktsioonist selliste elementide poolest, mis ei muuda kaubamärgi eristusvõimet sellisel kujul, millisena see on registreeritud, sõltumata sellest, kas kaubamärk on ka kasutatud kujul kaubamärgiomaniku nimele registreeritud.*
- **Ühisteatis:** *Kaubamärgi kasutamine registreeritust erineval kujul (CP8)*





Registreeritud sõnamärk vs kujundusega kasutus

- Sõnamärgid loetakse kasutatuks sõltumatu kirjastiilist, suur-väiketähest või värvist, v.a kui kasutuses olev kaubamärk on väga tugevalt stiliseeritud.

Registered Form	Actual Use	Case No
PALMA MULATA		12/03/2014, T-381/12, Palma Mulata EU:T:2014:119
<p>The Court confirmed that the use of a [standard] typeface does not alter the distinctive character of a word mark. It rather helps to distinguish the mark from the descriptive elements 'ron' and 'de Cuba' (para. 34).</p>		


Muudatused kaubamärgi kujutises
(Eristusvõime ei ole mõjutatud, on registreeritud kaubamärgi kasutus)

Registered form	Actual use	Case No
		<p>15/12/2015, T-83/14, ARTHUR & ASTON / Arthur, EU:T:2015:974</p>
<p>There are significant differences between the sign used and the earlier mark in its registered form. Those differences are such as to alter, from the perspective of the average French consumer to whom the goods in Class 25 are addressed, the distinctiveness of the earlier mark in its registered form. The graphic element of that mark, consisting of a stylised signature, disappears entirely from the sign used and is replaced by a radically different graphic element which is very classical, symmetrical and static. The earlier mark in its registered form attracts attention by its asymmetry and the dynamism conferred by the movement of the letters from left to right. The differences between the abovementioned mark and sign are not negligible and the mark and sign cannot be regarded as being broadly equivalent within the meaning of the case-law. Having regard to the fact that the particular graphic design of the word 'arthur' contributes, with that word, to the distinctiveness of the earlier mark in its registered form and that it is radically altered in the sign used, the differences between the mark and the sign at issue are such that the distinctiveness of the first has been altered (paras 22-24).</p>		


Muudatused kaubamärgi kujutises
(Eristusvõime mõjutatud, ei ole registreeritud kaubamärgi kasutus)

Lisatud elemendid

- **Käsitleb praktikas levinud olukordi, kus:**
- Kahte eraldi registreeritud kaubamärki kasutatakse koos - peetakse tavapäraseks ja lubatuks (06.11.2014, T-463/12, MB, § 43)
- Registreeritud kaubamärgile on lisatud teisi sõnalisi elemente
- Registreeritud kaubamärgile on lisatud teisi sõnalisi elemente
- The Court has confirmed it is genuine use where trademark has been used as part of another composite mark or where it is used in conjunction with another mark, even if the combination of marks is itself registered as a trade mark (18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36.). Similarly, the Court has clarified that use can be genuine where a figurative mark is used in conjunction with a word mark superimposed over it, even if the combination of those two marks is itself registered, to the extent that the differences between the form in which that trade mark is used and that in which it was registered do not change the distinctive character of that trade mark as registered (18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31).

Registered Form	Actual Use	Case No
CRISTAL		<p>08/12/2005</p> <p>T-29/04</p> <p>Cristal Castellblanch</p>
<p>'In the present case the mark CRISTAL appears clearly four times on the neck of the bottle marketed by the intervener and twice on the main label, accompanied by the symbol ®. On the neck, that mark is separate from the other elements. In addition, the mark CRISTAL appears alone on the boxes in which bottles of the mark CRISTAL are marketed. Equally, on the invoices produced by the intervener reference is made to the term "cristal" with the mention "1990 coffret". It should be noted that the mark CRISTAL thus identifies the product marketed by the intervener' (para. 35).</p>		

Muudatused kaubamärgi kujutises
(Eristusvõime ei ole mõjutatud, on registreeritud kaubamärgi kasutus)

Registered form	Actual use	Case No
SEMBELLA		23/01/2014, T-551/12, Rebella, EU:T:2014:30
The figurative elements are only decorative or even negligible and do not alter the distinctive character of the mark (para. 43).		

Muudatused kaubamärgi kujutises
(Eristusvõime ei ole mõjutatud, on registreeritud kaubamärgi kasutus)

Registered Form	Actual Use	Case No
ARKTIS	ARKTIS LINE	16/04/2015, EU:T:2015:207 T-258/13, ARKTIS,
<p>The Court stated that the term 'line', synonymous with the German word 'Linie', is commonly used in advertising and business in relation to a product line. It is likely to be perceived automatically as an additional element by the average consumer, particularly in Germany. The Court agreed with the Board of Appeal that the term 'line' did not alter the distinctive character of the disputed mark and that use of this trade mark in combination with this term was a use of that mark (paras 26-27).</p>		


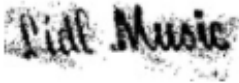
Muudatused kaubamärgi kujutises
(Eristusvõime ei ole mõjutatud, on registreeritud kaubamärgi kasutus)

Registered form	Actual use	Case No
Captain	Captain Birds Eye	23/04/2001, R 89/2000-1 EL CAPITAN PESCANOVA / CAPTAIN
<p>'It cannot be considered ... that the use of CAPTAIN BIRDS EYE constitutes use of the mark CAPTAIN in a form which does not alter the distinctive character of the mark as registered, since the two signs appear essentially different' (para. 20).</p>		


Muudatused kaubamärgi kujutises
(Eristusvõime mõjutatud, ei ole registreeritud kaubamärgi kasutus)

Ärajäetud elemendid


- Hinnag kas muudetud kaubamärk, kus võrreldes registreeringuga on teatavad elemendid ära jäetud, on nõuetekohaselt kasutatud, sõltub ärajäetud elemendi eristusvõimest.
- Kui ärajäetud element **on teisejärgulisel positsioonil ja ei ole eristusvõimeline**, ei ole märgi eristusvõime muutunud (ÜK 24.11.2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419).

Registered Form	Actual Use	Case No
		<p>27/02/2014, T-225/12, LIDL express, EU:T:2014:94, paras 49-53; appealed 06/09/2016, C-237/14 P, LIDL express (fig.) / LIDL MUSIC (fig.) et al., EU:C:2016:667</p>
<p>The Court confirmed (para. 53) the finding of the Board that the 'distinctiveness of the mark is largely dominated by the wording 'LIDL MUSIC' and only marginally influenced by the figurative elements used to represent the letters and the small monogram underneath' (21/03/2012, R 2379/2010-1, LIDL express (fig.)/LIDL MUSIC (fig.) et al., para. 19).</p>		

Muudatused kaubamärgi kujutises
(Eristusvõime ei ole mõjutatud, on registreeritud kaubamärgi kasutus)

Registered form	Actual use	Case No
TONY HAWK	HAWK 	B 1 034 208
<p>[T]he absence of the word element 'TONY' in the first two marks significantly alters the distinctive character of the registered earlier mark 'TONY HAWK'. Therefore, these marks will be perceived as separate marks and their use cannot be considered as the use of the word mark 'TONY HAWK'.</p>		

Muudatused kaubamärgi kujutises
(Eristusvõime mõjutatud, ei ole registreeritud kaubamärgi kasutus)

Registered Form	Actual Use	Case No
	<p>ESCORPION</p>	<p>28/03/2007, R 1140/2006-2 SCORPIO / ESCORPION</p>
<p>'The earlier trade marks are strongly characterised by the presence of the figurative element. However, the documents submitted during the opposition proceedings and, even if they were to be taken into account, the appeal proceedings, do not show any use of the figurative element contained in the earlier trade marks' (para. 19).</p> <p>'Therefore, the Office considers that the alteration of the opponent's trade mark appearing in the way it is currently used is not an acceptable alteration and consequently use of the registered mark is not shown. The opponent has not complied with the requirements of Article 43(2) and (3) of Regulation No 40/94 [now Article 47(2) and (3) EUTMR] and thus the opposition must be rejected, as far as it was based on the Spanish trade mark registrations' (para. 20).</p>		

Muudatused kaubamärgi kujutises
(Eristusvõime mõjutatud, ei ole registreeritud kaubamärgi kasutus)



Kaupade ja teenuste hindamine

- **Kasutuse hindamise kriteeriumid**
- Kaupu ja teenuseid tuleb eristada (jalanõud – klass 25 vs jalatsikauplus (jaemüügiteenus) – klass 35)
- Klassifikatsioon võib omada tähtsust, kui sarnased kaubad kuuluvad erinevatesse klassidesse (klass 25 – villased kindad; klass 9 – löikekindlad töökindad)
- Klasside pealkirjade hindamine / üldmõisted – pealkiri ei hõlma kõiki võimalikke kaupu, kui kasutatav kaup ei lange üldmõiste alla

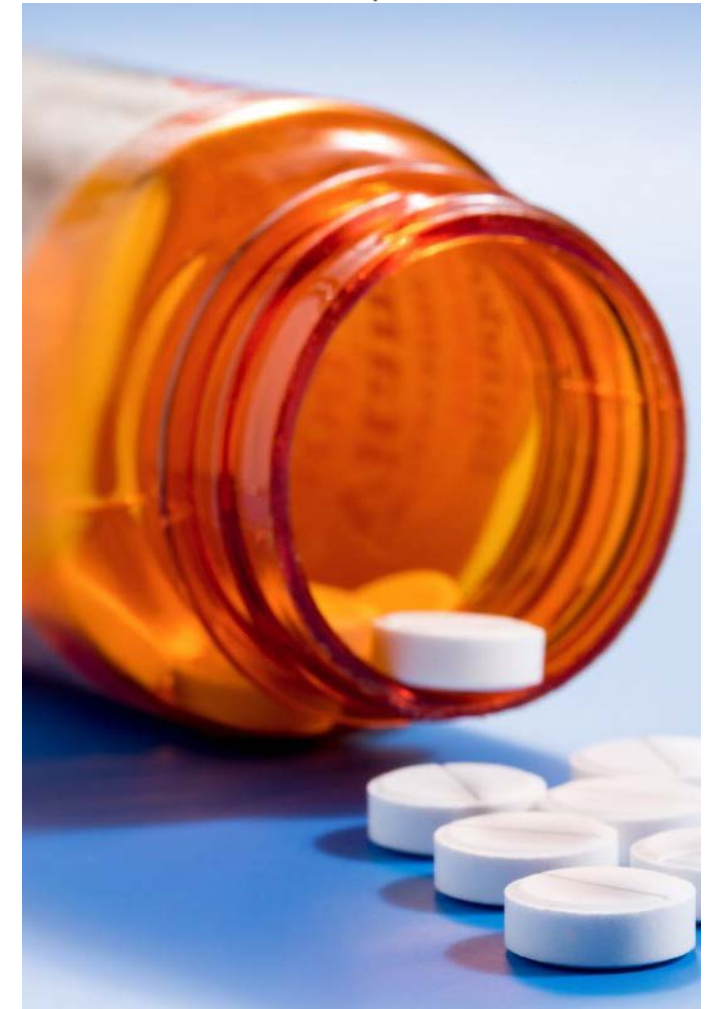


Tegeliku kasutuse ulatus kaupade ja teenuste loetelu suhtes

- Sanktsiooni ulatus sõltub kas kaubamärki (a) ei ole üldse kasutatud, (b) seda on kasutatud muude kaupade või teenuste tähistamiseks, kui registreeringus sisalduvad või (c) kaubamärki on kasutatud vaid osade kaupade või teenuste suhtes:
- Variantide (a) ja (b) puhul tunnistatakse kaubamärgiõigus **täielikult** lõppenuks (KaMS) või tühistatuks (ELKM).
- Variandi (c) puhul tunnistatakse kaubamärgiõigus **osaliselt** lõppenuks (KaMS § 56) või tühistatuks (ELKM Art 58 lg 2).
- Vajalik registreeringus sisalduvate kaupade ja teenuste loetelu võrdlemine kaupade ja teenustega, mille osas kaubamärk on kasutusel ning lingvistiline/semantiline analüüs, kas need on kattuvad, hõlmatud või erinevad.

NÄIDE (kasutus vs registreering)

- Kaubamärk kasutusel ravimina näidustusega „valuvaigisti“ (klass 5):
- Registreeringus kaubad „valuvaigistid“ (klass 5) – **puudub** alus tühistamiseks;
- Registreeringus kaubad „ravimpreparaadid“ (klass 5) – **puudub** alus tühistamiseks, kuna „ravimpreparaadid“ üldmõistena hõlmab ka „valuvaigistid“
- Registreeringus kaubad „vererõhku alandavad ravimid“ (klass 5) – **esineb** alus tühistamiseks, kuna pole kasutusel registreeringus sisalduvatel kaupadel
- Registreeringus kaubad „ravivahendid“ (klass 10) – **vaidlusruumi** omajagu, kuid pigem tühistaks, kuna klassis 10 on üldjuhul meditsiiniseadmed.





Mõjuv põhjus mitte- kasutamiseks

- Põhjuseid, mida on aktsepteeritud mõjuva põhjusena kaubamärgi mitte-kasutamiseks on vähe ja tegemist on kitsalt tõlgetatava erandina (EK, 14.06.2007, Armin Häupl/Lidl Stiftung & Co, C-246/05, § 51).
- Mõjuvaks põhjuseks ei ole:
 - Bürokratilised takistused (C-246/05, § 52);
 - Tootmisraskused ega käimasolev tühistamismenetlus (ÜK, 18.03.2015, Naazneen Investments Ltd/OHIM-Energy Brands, Inc., T-250/13, § 66; 70-74);
 - Strateegilisel laiema kaitse-eesmärgil kaubamärgi registreerimine (EK, 13.09.2007, Il Ponte Finanziaria/OHIM - F.M.G. Textiles, C-234/06 P, § 102 - 103).
- Mõjuvad põhjused on kaubamärgiomanikust sõltumatud



Hageja kaubamärgi eristusvõime

Alus vastuväiteks või ainuõiguse tühistamise / kehtetuks tunnistamise nõudeks vastuhagina või paralleelses haldusmenetluses



Ajalugu, praktika, keele muutus jne

Registreeritud kaubamärk

Registreeringu number 10025

Taotluse number 9302330

Registreerimise kuupäev 14.04.1994

Taotluse esitamise kuupäev 19.03.1993

Kehtivuse lõppemise kuupäev 21.01.2026 pikendamine

Liik Sõnamärk

Staat Registreeritud

Kaubamärk INTERNATIONAL

Konventsiooniprioriteet

Kuupäev	Nr	Riik
24.03.1926	4838	SU

Omanik

Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL

Kauba- või teenusklassi number

Klass 2 Värvid, lakid, nende koostisosad, antisöövitud, puidukaitsevahendid.

Kas
kaubamärk
jääd kaitsest
ilma?



Kas keegi ei
tohi sõna
„international“
enam värvidel
kasutada?



Eristusvõime kriteerium kaubamärgi kaitsenormis

- **Registreerimisvaidlused**: §10 lg 1 p 2 Õiguskaitset ei saa kaubamärk mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, **kui on tõenäoline kaubamärkide äravahtamine tarbija poolt**, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga
- **Rikkumisvaidlused**: KaMS §14 lg 1 p 2 Kaubamärgiomanikul on 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 äravahtamine tarbija poolt**, sealhulgas tähise assotsieerumine õiguskaitse saanud kaubamärgiga



Lloyd, Sabel, Canon

- C-342/97 Lloyd 22.06.99, p 18-21 igakülgne hindamine, kõigi asjaolude arvestamine; p 26 turusituatsioon, ebatäiuslik ettekujutus, p 27 visuaalne, foneetiline, kontseptuaalne sarnasus, nende olulisus sõltuvalt kaupadest/teenustest ning nende turustamise asjaoludest
- C-251/95 Sabel 11.11.97 p 16-18 äravahtamise tõenäosuse mõiste, assotsieerumine; p 22 kõikide asjaolude arvestamine, p 23 üldmulje, eristavad ja domineerivad elemendid, visuaalne, foneetiline, kontseptuaalne sarnasus, tarbija tajub tervikut ja ei analüüsi detaile, p 24 tugevama eristusvõime korral suurem äravahtamise tõenäosus
- Eristusvõime võib olla **suur, sh olemuslikult või maine alusel** (EK 29.09.1998, C-39/97, Canon, § 18, 24),
- **Hagile vastu vaidlemine vs vastuväide:**
- KaMS § 16 lg 1 p 2: kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides tähiseid, millel puudub eristusvõime või mis näitavad kauba või teenuse liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi.



Eristusvõime
on ainult osa
hinnangust
märkide
äravahetamise
tõenäosusele

- TOAK otsus 31.10.2011 nr 1179-0:
- 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
- Arvestades, et võrreldavate kaubamärkide identne algusosa BAU on eristusvõimetu, leiab komisjon, et taotleja kaubamärk „BAUHOF“ on vaidlustaja „BAUHAUS“ kaubamärkidest ka visuaalselt piisavalt erinev.

BAUHAUS

bauhof

Reaalne olukord turul: pidev kaupluste nimede segiajamine juba 10 aastat!



Äravahetamise tõenäosuse eeldused

- Varasem kaubamärk
- Keskmise tarbija ja tema tähelepanelikkus
- Kaupade sarnasus/samaliigilisus
- Kaubamärkide sarnasus
- **Varasema kaubamärgi eristusvõime**
- Hinnang äravahetamise tõenäosusele




Varasema kaubamärgi suurem eristusvõime

- Eristusvõime võib olla **suur, sh olemuslikult või maine alusel** (EK 29.09.1998, C-39/97, Canon, § 18, 24), kuid sellele ilmselgelt olemuslikult tugineb oma nõudes hageja ja kostja saab sellele vastu vaielda.
- Varasema kaubamärgi tavapärasest suurema eristusvõime hindamine on oluline **ennekõike, kui** kaubamärgi ja tähise vaheline sarnasus (visuaalne, foneetiline, semantiline) on madal, kuna äravahetamise tõenäosuse üle otsustamisel tuleb hinnata kas kaupade/teenuse suurem sarnasus kompenseerib märkide erinevusi (T-281/13, Metabiomax, § 57; T-102/14, TPG POST / DP et al., § 67) ja vastupidi.

Varasema kaubamärgi minimaalne eristusvõime

- **Eeldatakse**, et varasematel registreeritud kaubamärkidel on **vähemalt minimaalne olemuslik eristusvõime** (C-196/11, F1-Live), isegi juhul, kui esitatakse veenvad tõendid, et kaubamärgil ilmselt eristusvõime üldse puudub (registreeringu kehtivuse eeldus. formaliseeritusse printsiin).

Earlier mark	Contested sign	Case No
SHE		15/10/2015, T-642/13, EU:T:2015:781

G&S : Class 25

Territory : Germany

Assessment : the trade marks are visually and conceptually similar; there is phonetic identity.

The finding of the likelihood of confusion is not called into question by the argument that the earlier word mark is purely descriptive and thus has a low distinctive character.

The fact that the mark at issue consists of the same word sign as the earlier word mark and differs from it solely by a figurative element without particular meaning could be perceived as a particular configuration of the earlier word mark (paras 73, 77).



Varasema kaubamärgi eristusvõime täielik puudumine (vastuhagi)

- Juhul, kui hagejale kuulub registreeritud kaubamärk, kuid kostja leiab, et sellele puudub tervikuna eristusvõime, siis kostja peaks esitama nõude hageja kaubamärgi tühistamiseks tunnistamiseks **(formaliseerituse printsiip)** TOAK-is (KaMS § 52 lg 1) või vastuhagina kohtus (KaMS § 59 lg 1):
 - Asjast huvitatuse nõue puudub,
 - Tähtaeg (registreeringu vanuse suhtes) puudub,
 - KaMS §-s 9 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu peab esinema kaubamärgi registreerimise otsuse tegemise ajal.
- Hageja saab tugineda oma kaubamärgi omandatud eristusvõimele registreerimise ajal (KaMS § 9 lg 2) või tühistamise avalduse esitamise ajal (KaMS § 52 lg 7), kui tühistamise aluseks on kaubamärgi absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud KaMS § 9 lg 1 p-des 2–4 (eristusvõime puudumine, kirjeldavus, tavapärasus)
- Analoogne alus EL kaubamärgi osas: ELKM Art 59 (kehtetuks tunnistamine).

Varasema kaubamärgi eristusvõime puudumine (hindamine)

- Tähise eristusvõime hindamisele KaMS § 9 või ELKM Art 7 kohaldatakse samu norme, hindamiskriteeriume, kohtupraktikat, kui kaubamärgi registreerimise vaidlustes.
- Jääb kohtute hinnata, kas menetluspraktika muutumist arvestada vanade registreeringute tühistamisel. Erilise aluse kaalutlemiseks (suurim menetluspraktika muutus) annab EUIPO initsiatiivil toimunud liikmesriikide praktika ühtlustamine, antud juhul ühisteatis CP3: [Ühisteatis eristusvõimet käsitleva ühise praktika kohta – kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldavad kujutiskaubamärgid](#)

Eristusvõimetute tähiste näited:



Eristusvõimeliste tähiste näited:





Varasema kaubamärgi eristusvõime kadumine (vastuhagi)

- Juhul, kui hagejale kuulub registreeritud kaubamärk, registreeringu tegemise ajal võis märk olla eristusvõimeline, kuid seda on laialdaselt ja kaubamärgiomaniku poolt kontrollimatult kasutama hakatud pärast registreerimist, siis kostja saaks esitada nõude hageja kaubamärgi lõppenuks tunnustamiseks TOAK-is (KaMS § 53 lg 1 p 1 või 2) või vastuhagina kohtus (KaMS § 59 lg 1):
- KaMS § 53 lg 1 p 1 /.../ kaubamärk on kaubamärgiomaniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena muutunud tavapäraseks tähistuseks nende kaupade ja teenuste osas, mille suhtes ta on registreeritud.
- Analoogne alus EL kaubamärgi osas: ELKM Art 58 lg 1 p b) ja c) (tühiseks tunnistamine).



Vastuväide varasema kaubamärgi eristusvõime kohta

- Kui varasema kaubamärgi registreering on kehtiv, siis olemusliku eristusvõime sisuline hindamise (otsuse tegemise aja seisuga; kõnealuste kaupade suhtes) tulemuseks on:
 - Varasemal kaubamärgil on **tavapärasest väiksem eristusvõime**, kuna ta tervikuna on vihjav (määral, mis mõjutab eristusvõimet) või kaupade või teenuste omadusi ülistav (või muul põhjusel nõrga eristusvõimega).
 - Varase kaubamärgi **eristusvõime on tavapärane** (normaalne), st see tervikuna ei ole kirjeldav, vihjav ega ülistav kõnealuste kaupade või teenuste suhtes.
- **NB! KOSTJA vastuväide vs kohtu iseseisev hinnang?**



Nõrga eristusvõime tuvastamise tagajärg

- Eristusvõimelise elemendi lisamine nõrga eristusvõimega kaubamärgile võib olla aluseks tuvastada, et äravahtamise tõenäosus puudub

Earlier mark	Contested sign	Case No
POST	TPG POST	13/05/2015, T-102/14, EU:T:2015:279
<p>G&S: Class 39 and others related to postal services</p> <p><i>Territory</i>: Germany, EU</p> <p><i>Assessment</i>: the earlier mark has limited distinctiveness. The differences between the marks due to the addition of the distinctive element 'TPG' will be perceived visually, phonetically and conceptually (paras 61, 68).</p>		



Varasema kaubamärgi nõrga eristusvõime mõju otsustusele

- **Varasema kaubamärgi nõrga eristusvõime tunnustamine ei ole iseenesest takistuseks segiajamise tõenäosuse tuvastamisele** (L'Oréal vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-235/05 P, p 42–45).
- ... isegi kui **sõnalist osa tuleks lugeda üksnes kirjeldavaks, ei välista see nimetatud osa domineerivuse möönmist vastandatud tähiste sarnasusele hinnangu andmise otstarbel** (Muñoz Arraiza vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C 388/10 P, p 65).



Teoreetiline näide (asjaolu, et piim võib tulla farmist ei välista äravahetamise tõenäosust)

Varasem kaubamärk

Tähise kasutus

EE reg nr [32482](#)

FARMI

EU reg nr [013684873](#) Farmi + kuju



Klass 29: piim jne



Nopri piim tuleb otse meierei kõrvalt, farmist. Me ei transpordi piima pikki kilomeetreid, vaid toodame piima ise, kohapeal. Seega omame otsest kontrolli, et piim oleks alati kõrge kvaliteediga, puhas, tervislik ja kontrollitud!

Ajalooline
näide

Varasem kaubamärk, EE reg nr
22357

Tähise kasutus, EE reg nr 31094

EESTI PÄEVALEHT



EESTI PÄEVALEHT
Postimees

Klass 16: ajalehed

Klass 16: ajalehed



Nõustumus

Varasema kaubamärgiomaniku teadlikkus ja nõustumine hilisema registreeritud kasutamisega on hageja nõudeõigust välistav



Nõustumus

- KaMS § 16 lg 2: Varasema kaubamärgi omanikul **ei ole õigust keelata hilisema kaubamärgi ega muu hilisema õiguse kasutamist**, kui ta oli **teadlik** hilisemast kaubamärgist või muust hilisemast õigusest või **pidi sellest teadlik olema** ning on **nõustunud selle kasutamisega viie varasema järjestikuse aasta jooksul. Piirangut ei kohaldata**, kui hilisema kaubamärgi omanik hakkas kaubamärki kasutama või esitas taotluse pahauskvalt või kui muu hilisem õigus omandati **pahauskvalt**.
- Direktiiv Art 9 lg 1: Kui artikli 5 lõikes 2 ja artikli 5 lõike 3 punktis a viidatud varasema kaubamärgi omanik on liikmesriigis viie järjestikuse aasta jooksul nõustunud kõnealuses liikmesriigis registreeritud hilisema kaubamärgi kasutamisega ja olnud teadlik sellisest kasutamisest, ei ole kõnealusel omanikul enam õigust varasemale kaubamärgile tuginedes taotleda hilisema kaubamärgi kehtetuks tunnistamist kaupade või teenuste puhul, mille suhtes hilisemat kaubamärki on kasutatud, kui hilisema kaubamärgi registreerimist ei taotletud pahauskvalt.

Nõustumus (absurdne näide)

- **Soome kohus:**

- Hagi asjaolud: kaubamärgi rikkumise hagi Soome kohtus (piiriülene kaubamärgi kasutus, üksikud episoodid Soome tarbijale suunatud reklaamidest)
- Kostja kaubamärk: Soomes registreerimata, pikaajaline kasutus (Eestis ja piiriülese mõjuga Soomes), uuringu alusel üldtuntud
- Kohus (nõustumine): Kaubamärgiomanik ei ole saanud kaubamärgi kasutamisega nõustuda, kuna kostja ei ole omandanud oma kaubamärgile Soomes õiguskaitset, kuna seda pole Soomes kasutatud.
- Kohus (rikkumine): Kostja on rikkunud hageja kaubamärgiõigust, kuna ta kasutab kaubamärki (piiriüleselt) Soomes



Paralleelsed menetlused

Käimasoleva või algatatud haldusmenetluste mõju
tsiviilkohtumenetluse jätkumisele



Varasema märgi tühistamise / ainuõiguse lõppenuks tunnistamise avaldus TOAKi

- Kostjal on võimalus esitada oma nõue vastuhagina samasse kohtusse, kuid välistatud ei ole ka paralleelse haldusmenetluse algatamine Eesti kaubamärgi suhtes Patendiameti Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonis.
- TsMS § 356 (Menetluse peatamine teise menetluse tõttu).
- Ig 1: Kui otsus sõltub täielikult või osaliselt sellise õigussuhte olemasolust või puudumisest, mis on teise käimasoleva kohtumenetluse ese või mille olemasolu peab tuvastama haldusmenetluses või muus kohtumenetluses, võib kohus peatada menetluse kuni teise menetluse lõppemiseni.



Eesti kohtu diskretsioon kas vastuhagi EL kaubamärgi suhtes menetleda

- ELMK Art 128 lg 7: ELi kaubamärgi kohus, kus arutatakse vastuhagi ELi kaubamärgi tühistamiseks või kehtetuks tunnistamiseks, võib peatada menetluse ELi kaubamärgi omaniku taotlusel ja pärast teiste poolte ärakuulamist ning paluda, et kostja esitaks ametile tühistamise või kehtetuks tunnistamise taotluse ELi kaubamärgi kohtu poolt määratava tähtaja jooksul. Kui taotlust tähtaja jooksul ei esitata, menetlus jätkub; vastuhagi loetakse tagasivõetuks. Kohaldatakse artikli 132 lõiget 3.



EL kaubamärgi vastuhagist teavitamine, otsustamise järjekord

- ELKM Art 128 lg 4: ELi kaubamärgi kohus, kellele on esitatud vastuhagi ELi kaubamärgi tühistamiseks või kehtetuks tunnistamiseks, ei vaata vastuhagi läbi enne, kui huvitatud isik või kohus on teatanud ametile vastuhagi esitamise kuupäeva. Amet kannab kõnealuse teabe registrisse. Kui ELi kaubamärgi tühistamise või kehtetuks tunnistamise taotlus on ametile esitatud enne vastuhagi esitamist, teatab amet sellest kohtule, kes peatab menetluse kooskõlas artikli 132 lõikega 1 seniks, kuni taotluse kohta tehakse lõppotsus või see võetakse tagasi.



Rikkumise kohtuasja menetluse peatamine

- ELKM Art 132 lg 1: kui menetluse jätkamiseks ei ole erilisi põhjusi, **peatab** artiklis 124 nimetatud hagi [rikkumise hagi], v.a rikkumise puudumise tuvastamise nõuet menetlev ELi kaubamärgi **kohus omal algatusel** pärast poolte äraakuulamist või ühe poole taotlusel pärast teiste poolte äraakuulamist, **menetluse**, kui ELi kaubamärgi kehtivus on vastuhagiga juba **vaidlustatud teises ELi kaubamärgi kohus või kui ametile on esitatud tühistamise või kehtetuks tunnistamise taotlus**.



PATENDIVOLINIKE
KODA

Aitäh! Küsimusi?

Almar Sehver

almar@aaa.ee

AAA Patendibüroo OÜ
Tartu mnt 16, 10117 Tallinn

