



KAUBAMÄRGI RIKKUMINE JA ÕIGUSKAITSEVAHENDID

3. september 2021
Gea Lepik
gea.lepik@ut.ee

KÄSITLETAVAD TEEMAD

- Kaubamärgi rikkumise hindamine
- Õiguskaitsevahendid kaubamärgi rikkumise korral
- Kohtualluvus ja kohaldatav õigus kaubamärgi rikkumisest tulenevate hagide korral



KAUBAMÄRGI RIKKUMINE

Kaubamärgi rikkumise
hindamisel analüüsitavad
küsimused.

EESTIS KAITSTUD KAUBAMÄRGID

Registreeritud kaubamärgid

- **Riigisisene kaubamärk** – õiguskaitset reguleerib kaubamärgiseadus (**KaMS**)
 - Annab välja Patendiamet KaMS alusel
 - Hõlmab: (1) registreeringuid Eesti kaubamärkide registris; (2) Eestis kehtivaid registreeringuid Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) rahvusvahelise büroo rahvusvahelises registris Madriidi protokolli alusel (nn rahvusvaheline registreering)
 - KaMS-i tuleb tõlgendada kaubamärgiõigust ühtlustava EL-i õiguse valguses: direktiiv (EL) 2015/2436 (varem: 89/104/EEC; 2008/95/EÜ)
- **Euroopa Liidu kaubamärk** – õiguskaitset reguleerib **EL-i kaubamärgi määrus**
 - Annab välja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) määruse (EL) 2017/1001 alusel

EESTIS KAITSTUD KAUBAMÄRGID

KaMS tõlgendamisel on lisaks direktiivile aluseks:

- Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon
- Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) asutamisleping
- Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu (Marrakeši leping) lisa 1C intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping (TRIPS-leping)
- Kaubamärgiõiguse Singapuri leping
- Märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkulepe

Vt ka RKTKo 30.03.2006, nr 3-2-1-4-06, p 22.

EESTIS KAITSTUD KAUBAMÄRGID

Üldtuntud kaubamärk

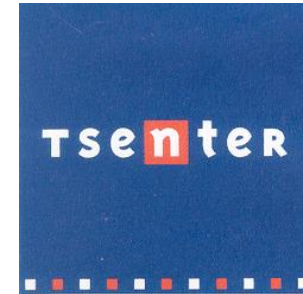
- **KaMS § 7**
- **Kaubamärk tunnistatakse üldtuntuks kaubamärgiomaniku nõudel konkreetsetes asjas:**
 - Kohus: hagi või kaebuse menetlemise raames
 - Patendiamet: seoses selle või muu kaubamärgi registreerimise menetlusega
 - Tööstusomandi apellatsioonikomisjon: seoses Patendiameti otsuse peale esitatud kaebuse või kaubamärgi vaidlustusavalduse läbivaatamisega
- **Üldtuntuse tunnistamisel arvestatakse mh (vt KaMS § 7 lg 3):**
 - tuntuse astet analoogiliste kaupade ja teenuste tarbijate seas, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris
 - kasutamise ja tutvustamise kestust, ulatust, territooriumi
 - registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides
 - hinnangulist väärtust

Seejuures piisab üldtuntuse tunnistamiseks, kui valdav enamus selle kauba või teenuse tarbijaid Eestis tunneb kaubamärki (vt KaMS § 7 lg 4).

KAUBAMÄRGI ÕIGUSKAITSE ESE

Kaubamärgi õiguskaitse eseme määrab ära selle **reproduktsoon** (kujutis).

MICROSOFT



Õiguskaitse ulatuse määrab ära taotluses esitatud **kaupade ja teenuste loetelu** (vastavalt Nizza klassifikatsioonile).

Klass 19 Ehitusmaterjalid, v.a metallist; jäigad ehitustorud, v.a metallist; asfalt, pigi, tõrv ja bituumen; teisaldatavad ehitised, v.a metallist; monumendid, v.a metallist

Klass 20 Mööbel, peeglid, pildiraamid; ladustus- või transpordikonteinerid, v.a metallist; töötlemata või pooltöödeldud luu, sarv, vaalaluu või pärlmutter; teokarbid; merevaht, sepioliit; merevaik

KAUBAMÄRGI RIKKUMISE EELDUSED

KaMS

§ 14. Ainuõigus

(1) Kaubamärgiomanikul on õigus keelata kolmandatel isikutel **kasutada äritegevuses:**

1) õiguskaitse saanud kaubamärgiga **identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud;** ← „topeltidentsus“

2) 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;** ← „äravahetamise tõenäosus“

3) **registreeritud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid, millega tähistatakse identseid, samaliigilisi või teist liiki kaupu või teenuseid, juhul kui kaubamärk on Eestis tuntud ja kui tähise põhjendamatu kasutamine kasutab ebaausalt ära või kahjustab kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet.** ← „lahjendamine“

-
- Sätte aluseks on direktiivi (EL) 2015/2436 art 10 lg 2.

KAUBAMÄRGI RIKKUMISE EELDUSED

EL-i kaubamärgi määrus

Artikkel 9

ELi kaubamärgiga antavad õigused

1. *ELi kaubamärgi registreerimine annab kaubamärgiomanikule selle suhtes ainuõiguse.*
2. *Ilma et see piiraks kaubamärgiomanike õigusi, mis on omandatud enne ELi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedikuupäeva, on sama ELi kaubamärgi omanikul õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid **kasutamast äritegevuse käigus** ilma tema loata **kaupade või teenustega seoses** mis tahes tähist, kui:
 - a) **tähis on identne** ELi kaubamärgiga ja seda kasutatakse **kaupade või teenuste puhul, mis on identsed** nendega, mille suhtes ELi kaubamärk on registreeritud; ← „topeltidentsus“
 - b) **tähis on identne või sarnane** ELi kaubamärgiga ning seda kasutatakse **kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või sarnased** selliste kaupade või teenustega, mille suhtes ELi kaubamärk on registreeritud, kui nende segiajamine üldsuse poolt on tõenäoline; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et tähist seostatakse kaubamärgiga; ← „äravahetamise tõenäosus“
 - c) **tähis on identne või sarnane** ELi kaubamärgiga, sõltumata sellest, kas seda kasutatakse seoses kaupade või teenustega, mis on identsed, sarnased või ei ole sarnased nende kaupade või teenustega, mille suhtes **kõnealune ELi kaubamärk on registreeritud**, juhul kui ELi kaubamärk on **liidus üldtuntud** ja juhul kui kõnealuse tähise põhjusega kasutamine tähendaks ELi kaubamärgi eristusvõime või omandatud maine ebaausat ärakasutamist või kahjustamist. ← „lahjendamine“*

KAUBAMÄRGI RIKKUMISE EELDUSED

Rikkumine esineb, kui kolmas isik **kasutab**

- ✓ **Eestis** (*EL-i kaubamärgi puhul EL-is*)
- ✓ **äritegevuses**
- ✓ **kaupade või teenuste puhul**

tähist, mille puhul esineb kaitstud kaubamärgiga seoses:

- a) „topeltidentsus“
- b) „äravahetamise tõenäosus“
- c) „lahjendamine“

ning ei esine olukorda, kus kaubamärgiomaniku **ainuõigust oleks piiratud**.

KASUTAMINE ÄRITEGEVUSES

EKo 12.11.2002, nr C-206/01, *Arsenal Football Club*

[40] Nagu on märkinud eelotsusetaotluse esitanud kohus, leiab neil asjaoludel kaubamärgiga identse tähise kasutamine tõepoolest aset **kaubandustegevuse käigus**, kuna see toimub äritegevuse raames majandusliku kasu saamise eesmärgil, mitte privaatsfääris. [---].

- ✓ **Ettevõtte sisesed kasutused?** Pigem väljas.
- ✓ **Kasutamine poliitilises kampaanias?** (UK kohtupraktikas loetud, et väljas)
- ✓ **Füüsilise isiku poolt kaupade internetis müümine?** Pigem väljas, v.a kui selle maht ja sagedus väljub erakasutusest ning müüja tegevus on käsitatav äritegevusena.

KASUTAMINE ÄRITEGEVUSES

RKTKm 25.02.2015, nr 3-2-1-162-14

19. [...] Eelnevatest sätetest tuleneb, et **selleks, et isik saaks tugineda hakis kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumisele** KaMS § 14 lg 1, Euroopa Ühenduse kaubamärgimääruse art 9 lg 1 ning direktiivi art 5 lg 1 mõttes ja esitada KaMS § 57 lg 1 p 1 alusel hagi ainuõigust rikkunud isiku vastu õigusrikkumise lõpetamiseks, **peaks ta esitama esiteks asjaolud, millest nähtuks, et kostja kasutab hageja kaubamärgiga identset või sarnast tähist „kaubandustegevuse käigus“** (Euroopa Ühenduse kaubamärgimääruse art 9 lg 1, direktiivi art 5 lg 1) või „äritegevuses“ (KaMS § 14 lg 1). Euroopa Kohtu praktikas on leitud, et tähist kasutatakse „kaubandustegevuse käigus“, kui seda kasutatakse „äritegevuse raames majandusliku kasu saamise eesmärgil, mitte erasfääris“ (vt Euroopa Kohtu 12. novembri 2002. a otsus kohtuasjas C-206/01, *Arsenal Football Club plc vs. Matthew Reed*, p 40; Euroopa Kohtu 23. märtsi 2010. a otsus liidetud kohtuasjades C-236/08–C-238/08, *Google France SARL, Google Inc. vs. Louis Vuitton Malletier SA; Google France SARL vs. Viaticum SA, Luteciel SARL; Google France SARL vs. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL*, p 50). [...]

KASUTAMINE KAUPADE VÕI TEENUSTE PUHUL

EKo 11.09.2007, nr C-17/06, *Céline*

❖ **Kas kaubamärgiomanikul on õigus keelata kaubamärgi kasutamine ärinimes, ettevõtte nimes või tähistuses (sildis)?**

- Céline SA-le kuulub registreeritud sõnamärk CÉLINE mh klassides 1–42, eelkõige „rõivaste ja jalanõude” suhtes.
- Adrien Grynfogel lõi sildi (ingl *label*) „Céline” all meestele ja naistele valmisriideid müüva ettevõtte Céline SARL.

KASUTAMINE KAUPADE VÕI TEENUSTE PUHUL

EKo 11.09.2007, nr C-17/06, Céline

[20] [...] **tähise kasutamine kaupade ja teenuste puhul** selle artikli lõigete 1 ja 2 tähenduses **toimub nende kaupade ja teenuste eristamiseks**, sellal kui sama artikli lõige 5 käsitleb „tähise kasutamist [...] muul otstarbel kui kaupade ja teenuste eristamiseks” [...]

[21] Ärinime, ettevõtte nime või sildi ülesanne ei ole iseenesest kaupade või teenuste eristamine [...] Ärinime eesmärk on tegelikult äriühingu samasuse kindlakstegemine, sellal kui ettevõtte nime või sildi ülesanne on tähistada ettevõtet. Seega, kui ärinime, ettevõtte nime või silti kasutatakse ainult äriühingu samasuse kindlakstegemiseks või ettevõtte tähistamiseks, ei saa seda pidada kasutamiseks „kaupade või teenuste puhul” direktiivi artikli 5 lõike 1 tähenduses.

[22] **Kasutamisega „kaupade puhul”** direktiivi artikli 5 lõike 1 tähenduses **on seevastu tegemist siis, kui kolmas isik kannab kaupadele, mida ta turustab**, oma ärinime, ettevõtte nime või silti kujutava **tähise**.

[23] Lisaks, isegi kui neile tähist ei kanta, on tegemist kasutamisega „kaupade või teenuste puhul” asjaomase sätte mõttes juhul, kui kolmas isik kasutab seda tähist nii, et ta **loob seose tähise** – mis kujutab endast tema ärinime, ettevõtte nime või silti – **ja tema poolt turustatavate kaupade või osutatavate teenuste vahel**.

→ Seega peab kaubamärki olema kasutatud kaubamärgina, s.o kaupade või teenuste eristamiseks.

KASUTAMINE KAUPADE VÕI TEENUSTE PUHUL

RKTKm 25.02.2015, nr 3-2-1-162-14 (VENE MUUSEUM РУССКИЙ МУЗЕЙ ЭСТОНИИ)

19. [...] Samuti on eelnimetatud sätetest tulenevalt oluline, et tähist kasutataks „kaupade või teenuste suhtes”, kuna kaubamärgiomaniku ainuõigus **KaMS § 14 järgi ulatub üksnes juhtudele, kui kolmas isik kasutab kaubamärki või sellega identseid või sarnaseid tähiseid majandustegevuses „kaupade või teenuste suhtes”** (vt ka Riigikohtu 30. märtsi 2006. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-4-06, p 36). Euroopa Kohtu praktikas on loetud kaubamärgi põhifunktsiooniks tarbijale või lõppostjale märgiga tähistatud kauba või teenuse päritoluidentiteedi garanteerimist, et võimaldada eristada kaupa või teenust teistest kaupadest või teenustest, ilma et tekiks äravahetamisohu (vt nt Euroopa Kohtu 6. mai 2003. a otsust kohtuasjas C-104/01, Libertel Groep BV vs. Benelux-Merkenbureau; Euroopa Kohtu 12. novembri 2002. a otsus kohtuasjas C-206/01, Arsenal Football Club plc vs. Matthew Reed, p-d 48–50). Samuti on Euroopa Kohus leidnud, et ärinime ja ettevõtte nime ülesanne ei ole iseenesest kaupade või teenuste eristamine (vt Euroopa Kohtu 21. novembri 2002. a otsus kohtuasjas C-23/01, Robelco NV vs. Robeco Groep NV, p 34; Euroopa Kohtu 16. novembri 2004. a otsus kohtuasjas C-245/02, Anheuser-Busch, Inc. vs. Budějovický Budvar, národní podnik, p 64; Euroopa Kohtu 11. septembri 2007. a otsus kohtuasjas C-17/06, Céline SARL vs. Céline SA, p 21). Ärinime eesmärk on tegelikult äriühingu samasuse kindlakstegemine, sellal kui ettevõtte nime või sildi ülesanne on tähistada ettevõtet. [...]

KASUTAMINE KAUPADE VÕI TEENUSTE PUHUL

RKTKm 25.02.2015, nr 3-2-1-162-14

19. [...] Seega, kui ärinime, ettevõtte nime või silti kasutatakse ainult äriühingu samasuse kindlakstegemiseks või ettevõtte tähistamiseks, ei saa seda pidada kasutamiseks „kaupade või teenuste puhul“ direktiivi art 5 lg 1 tähenduses (vt Euroopa Kohtu 11. septembri 2007. a otsus kohtuasjas C-17/06, Céline SARL vs. Céline SA, p 21). Kasutamisega „kaupade puhul“ direktiivi art 5 lg 1 tähenduses on Euroopa Kohtu seisukoha järgi seevastu tegemist siis, kui kolmas isik kannab kaupadele, mida ta turustab, oma ärinime, ettevõtte nime või silti kujutava tähise (vt Euroopa Kohtu 11. septembri 2007. a otsus kohtuasjas C-17/06, Céline SARL vs. Céline SA, p 22; Euroopa Kohtu 12. novembri 2002. a otsus kohtuasjas C-206/01, Arsenal Football Club plc vs. Matthew Reed, p 41; Euroopa Kohtu 25. jaanuari 2007. a otsus kohtuasjas C-48/05, Adam Opel AG vs. Autec AG, p 20). Lisaks, isegi kui kaupadele või teenustele tähist ei kanta, on tegemist kasutamisega „kaupade või teenuste puhul“, kui kolmas isik kasutab seda tähist nii, et ta loob seose tähise – mis kujutab endast tema ärinime, ettevõtte nime või silti – ja tema turustatavate kaupade või osutatavate teenuste vahel (Euroopa Kohtu 11. septembri 2007. a otsus kohtuasjas C-17/06, Céline SARL vs. Céline SA, p 23). [...]

KASUTAMINE KAUPADE VÕI TEENUSTE PUHUL

RKTKm 25.02.2015, nr 3-2-1-162-14

19. [...] Eelnevast tulenevalt leiab kolleegium, et **ainuüksi ärinime või muu majandustegevusega tegeleva ettevõtte/isiku nimes** (sh ka sihtasutuse nimes, kes tegeleb majandustegevusega) **kaubamärgina kaitstud tähise kasutamist ei saa pidada KaMS § 14 lg 1, direktiivi art 5 lg 1 ning Euroopa Ühenduse kaubamärgimääruse art 9 lg 1 järgi kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumiseks**, mis annaks aluse tähise kasutamist nimes KaMS § 57 lg 1 p 1 alusel keelata, kui nime kasutatakse üksnes äriühingu, ettevõtte või juriidilise isiku samasuse kindlakstegemiseks või tähistamiseks ning sellega ei rikuta kaubamärgi ülesandeid.

KASUTAMINE KAUPADE VÕI TEENUSTE PUHUL

- **Kaubamärki sisaldava ärinime kasutamine**

RKTKo 30.03.2006, 3-2-1-4-06

36. Ainuüksi kaubamärgiseadusest ei tulene registreeritud kaubamärgi omanikule õiguskaitset kaubamärgiga sarnase tähise kasutamise vastu kolmanda isiku ärinimes. Kaubamärgiomaniku ainuõigus KaMS § 14 järgi ulatub üksnes juhtudele, kui kolmas isik kasutab kaubamärki või sellega identseid või sarnaseid tähiseid majandustegevuses kaupade ja teenuste suhtes (sama tuleneb KaMS § 12 lg-st 2). [...]

37. Eriregulatsiooniks on Eesti õiguses esmajoones ÄS § 12 lg 3, mille järgi ei ole lubatud äriregistrisse kanda sellise ärinimega ettevõtjaid, kelle ärinimi sisaldab kaubamärgina kaitstavat tähist. **Selle sättega on laiendatud kaubamärgiomanike õiguste kaitset võrreldes kaubamärgiseadusega** ja ühtlasi ka KaMS §-s 14 sätestatud kaubamärgiomaniku ainuõiguse sisu.

38. Kohtud on aga tähelepanuta jätnud, et ainuüksi ÄS § 12 lg-st 3 ei tulene kaubamärgiomanikule nõuet kohustada kostjat keelama oma ärinime kasutamine ja muutma põhikirja. Kolleegiumi arvates saaks sellise nõude aluseks olla esmajoones KaMS § 57 lg 1 p 1, aga ka VÕS § 1055 lg 1. Kaubamärgiomaniku ainuõigus on VÕS § 1045 lg 1 p 5 alusel kaitstav õigus ja kaubamärgiomanik saab nõuda oma ainuõiguse rikkumise korral rikkumise lõpetamist. [---]

Vt ka RKTKo 25.02.2015, nr 3-2-1-162-14, p 21; kaubamärgi kasutamise kohta sihtasutuse nimes vt p-d 22–23.

KASUTAMINE KAUPADE VÕI TEENUSTE PUHUL

- **Kaubamärki sisaldava ärinime kasutamine**

ÄS

§ 12. Ärinime valiku piirangud

[---]

(3) Ärinimes ei tohi kasutada Eestis kaubamärgina kaitstavat sõnalist, tähelist või numbrilist tähist või nende kombinatsiooni ilma kaubamärgi omaniku notariaalselt kinnitatud nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui ettevõtja tegutseb tegevusaladel, mille suhtes kaubamärk ei ole kaitstud. Nõusolekule kohaldatakse käesoleva seadustiku § 33 lõiget 11.

KASUTAMINE KAUPADE VÕI TEENUSTE PUHUL

- **Kaubamärki sisaldava domeeninime kasutamine**

RKTKo 30.03.2006, 3-2-1-4-06

50. Arvestades eelnevat, **tuleneb kolleegiumi arvates kaubamärgiseadusest registreeritud kaubamärgi omanikule õiguskaitse kaubamärgiga sarnase tähise kasutamise vastu domeeninimes KaMS § 14 lg 1 järgi.** Seega on tegemist kaubamärgiomaniku ainuõigusega, nagu on õigesti lähtunud ka kohtud. Kuna kohtud on aga ebaõigesti jätnud kontrollimata KaMS § 14 lg 1 p 2 või p 3 eelduste täitmise, tuleb seda teha asja uuel läbivaatamisel.

Hageja nõude aluseks saaks kolleegiumi arvates olla esmajoones KaMS § 57 lg 1 p 1, aga ka VÕS § 1055 lg 1. Asja uuel lahendamisel saab arvestada ka VÕS § 1055 lg 3 p-ga 1. Kõne alla võib tulla ka domeeninime kasutamise õigusvastasus VÕS § 1045 lg 1 p 7 järgi seadusest tulenevat kohustust rikkuva käitumisena. Samuti võib see tähendada KonkS § 50 lg 1 p 1 ja lg 2 ning § 51 järgi keelatud kõlvatut konkurentsi eksitava teabe avaldamise näol. Välistatud ei ole domeeninime kasutamise lugemine reklaamiks RekS § 2 lg 1 tähenduses ja domeeninime kasutamise lugemine vastuolus olevaks RekS § 4 lg-ga 1 ja lg 2 p-ga 6. **Kolleegiumi arvates piisab vähemalt KaMS § 14 lg 1 p 2 või 3 tähenduses hageja nõude rahuldamiseks üldjuhul domeeninime registreerimisest, vajalik ei ole selle tegelikkuses kasutamine,** kuna juba registreerimisega on takistatud kaubamärgiomaniku võimalused kaubamärgis sisalduvat tähist ise ärilisel eesmärgil kasutada.

▪ Küsitav, kas pelgalt domeeninime registreerimist ikka saab pidada kasutamiseks „kaupade või teenuste puhul“.

KASUTAMINE KAUPADE VÕI TEENUSTE PUHUL

- **Kaubamärki sisaldava domeeninime kasutamine**

RKTKo 13.06.2018, nr 2-16-6665/60 (*VESKIMÖLDRE I*)

14. Riigikohus on varem leidnud, et registreeritud kaubamärgi omanikul on KaMS § 14 lg 1 järgi õiguskaitse kaubamärgiga sarnase tähise kasutamise vastu domeeninimes, s.o tegemist on kaubamärgiomaniku ainuõigusega (vt Riigikohtu 30. märtsi 2006. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-4-06, p 50). **Samas tuleb igal konkreetsel juhul hinnata kaubamärgi rikkumist vastava juhtumi asjaoludel. Lisaks sellele, et esineb mõni KaMS § 14 lg 1 p-des 1-3 sätestatud olukordadest, peavad olema täidetud rikkumise üldised eeldused.** Eelkõige tuleneb KaMS § 14 lg-st 1, et kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumiseks peab õiguskaitse saanud tähist olema kasutatud „äritegevuses“ ja „kaupade või teenuste puhul“. [...]

KASUTAMINE KAUPADE VÕI TEENUSTE PUHUL

- **Kaubamärki sisaldava domeeninime kasutamine**

RKTKo 13.06.2018, nr 2-16-6665/60

15.3. Kolleegium leiab, et sarnaselt ärinime ja majandustegevuses tegeleva ettevõtte või isiku nimega ei ole ka domeeninime ülesanne iseenesest kaupade või teenuste eristamine. Domeeninime olemust on kolleegium lähemalt käsitlenud tsiviilasjas nr 3-2-1-4-06 tehtud otsuse punktides 47-49, märkides, et domeeninimi on osa internetis kasutatavast aadressist, mis aitab leida soovitud dokumenti või saata e-kirja. Sarnaselt ärinime ja majandustegevuses tegeleva ettevõtte või isiku nimega **on aga võimalik ka domeeninime kasutada nii, et luuakse seos tähise - mis kujutab endast domeeninime - ja kaupade või teenuste vahel**. Sellisel juhul on kolleegiumi arvates tegemist tähise kasutamisega „kaupade või teenuste puhul“ KaMS § 14 lg 1 tähenduses. [...]

15.4. Praeguses asjas nähtub kohtute tuvastatud asjaoludest, et domeeninimi veskimoldre.ee on suunatud kostja veebilehele arcovara.ee, kusjuures viidatud lehel toodud info kohaselt ei ole kostjal ühtegi töös või müügis olevat Veskimöldre nime kandvat arendusprojekti. Kolleegiumi arvates viitavad need asjaolud sellele, et kostja kasutab tähist „VESKIMOLDRE“ eesmärgiga juhatada interneti kasutajad teabeni kostja osutatavate kinnisvarateenuste kohta ning neid reklaamida. Sellega on kostja kolleegiumi hinnangul loonud seose domeeninimes sisalduva tähise „VESKIMOLDRE“ ning enda osutatavate kinnisvarateenuste vahel. Järelikult kasutab kostja tähist „VESKIMOLDRE“ kaupade või teenuste puhul KaMS § 14 lg 1 tähenduses.

KASUTAMINE KAUPADE VÕI TEENUSTE PUHUL

- **Kaubamärki sisaldava domeeninime kasutamine**

RKTKo 13.06.2018, nr 2-16-6665/60

19.3. Kolleegiumi arvates ei takista kirjeldatud domeenivaidluste lahendamise reeglitest tulenevad piirangud kaubamärgiomanikul oma KaMS § 14 lg-st 1 tuleneva ainuõiguse kaitseks hagi esitamist ka varasema domeeninime omaniku vastu. Riigikohus on varem rõhutanud, et domeenivaidluste lahendamist käsitlevad reeglid ei ole kohtule vaidluse lahendamisel siduvad. Neid saab kasutada võrdlusmaterjalina Eesti seaduse tõlgendamisel ning rahvusvahelisest praktikast juhinduda niivõrd, kuivõrd see ei ole Eesti seadusega vastuolus (vt eespool viidatud otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-4-06, p 51). KaMS ei piira õiguskaitse saanud kaubamärgi omaniku õigust tugineda oma kaubamärgist tulenevale ainuõigusele isiku suhtes, kes kasutab kaubamärgiga identset või sarnast tähist domeeninimes, isegi kui nimetatud domeeninimi on registreeritud enne seda, kui kaubamärk sai õiguskaitse, või kui domeeninime registreerinud isikul on selle kasutamiseks õigustatud huvi ja kasutamine toimub heas usus.

KASUTAMINE ÄRITEGEVUSES & KAUPADE VÕI TEENUSTE PUHUL

Peamised kaubamärgi kasutamise viisid, mis kujutavad endast kasutamist äritegevuses kaupade või teenuste puhul (vt KaMS § 14 – *NB, avatud loetelu!*):

- 1) kauba või pakendi tähistamine tähisega
- 2) tähisega tähistatud kaupade pakkumine müügiks, turustamine; tähisega tähistatud teenuste pakkumine ja osutamine
- 3) tähisega tähistatud kaupade sisse- ja väljavedu; kaupade toomine Eestisse ilma neid vabasse ringlusse laskmata
- 4) tähise kandmine äridokumentidele, reklaammaterjalidele ja kauba kasutamisjuhendile
- 5) tähise kasutamine ärinimena või selle osana ← *tuleks siiski arvestada EK seisukohti asjas Céline*
- 6) tähise kasutamine võrdlevas reklaamis viisil, mis on vastuolus reklaamiseadusega
- 7) tähise kasutamine Internetis, kui sellel on Eestis äriline tagajärg
- 8) tähise kandmine pakenditele, siltidele, märgistustele, turvaelementidele või selliste vahendite, millele tähis on kantud, müügiks pakkumine, turustamine

KASUTAMINE ÄRITEGEVUSES & KAUPADE VÕI TEENUSTE PUHUL

- Kaubamärki saab rikkuda ka kaasaaitajana, tegevusetusega (käibekohustuse täitmata jätmisega).

RKTKo 21.04.2021, nr 2-14-6942/143

12.1. [...] Asjas ei vaielda selle üle, et kostja ise võltskaupu ei müünud. Seega ei ole kostja vahetu kaubamärgiomanike ainuõiguse (KaMS § 14) rikkuja. Samas on praegusel juhul kohtud tuvastanud, et kostja osutas internetiteenuseid, mida kasutati kaubamärgiomanike ainuõiguse rikkumiseks, sh võltstoodete müügiks. Ainult kostja vahendamisel oli võimalik siduda IP-aadressid domeeninimedega, mille kaudu peeti või peetakse võltskaupu müüvaid e-poode. Kohtud tuvastasid, et kostja pakub kõiki InfoTS §-des 8-10 märgitud teenuseid ning on infoühiskonna teenuse osutaja infoühiskonna teenuse seaduse mõttes.

12.2. Kohtud on põhjendanud ka seda, miks ei kohaldu kostjale kui infoühiskonna teenuse osutajale vastutuse piirangud. [...] Kolleegium nõustub kohtutega, et kostjal oli käibekohustus alates hetkest, kui teda informeeriti kaubamärgiomanike ainuõigust vahetult rikkuvate isikute õigusvastasest tegevusest, tõkestada kaubamärgiomanike õiguste rikkumine hakis märgitud veebilehtedel. [...]

12.3. Jättes aga oma käibekohustuse täitmata, on kostja teadlikult ja tahtlikult aidanud kaasa kaubamärgiomanike ainuõigust vahetult rikkuvate isikute õigusvastasele tegevusele ning teda tuleb käsitada kaubamärgiomanike ainuõiguse rikkumisele kaasaaitajana. Tulenevalt VÕS § 1045 lg-st 4 loetakse kahju tekitanud teole kaasaaitaja käitumine võrdseks kahju tekitaja käitumisega ja ta vastutab kahju tekitamise eest samadel alustel kahju tekitajaga. Seega vastutab kostja VÕS § 1045 lg 1 p 5 ja § 1045 lg 4 ning KaMS § 57 lg 1 p-de 1 ja 2 alusel alates oma käibekohustuse rikkumisest ka kaubamärgiomanike ainuõigust vahetult rikkunud isikute tekitatud kahju eest. VÕS § 137 lg 1 järgi, kui mitu isikut vastutavad samal või erinevatel alustel kolmanda isiku suhtes viimasele tekitatud sama kahju eest, vastutavad nad hüvitise maksmise eest solidaarselt.

RIKKUMISE JUHUD (~ SUHTELISED ÕIGUSKAITSET VÄLISTAVAD ASJAOLUD)

1. „**Topeltidentsus**“ (ingl *double identity*): identsed tähised + identsed kaubad-teenused
2. „**Äravahetamise tõenäosus**“ (ingl *likelihood of confusion*): sarnased tähised + identsed või sarnased kaubad-teenused + tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt
3. „**Lahjendamine**“ (ingl *dilution*): registreeritud KM, mis on saavutanud tuntuse + identsed või sarnased tähised + identsed, sarnased või erinevad kaubad-teenused + KM kasutatakse põhjendamatult + KM ja tähise vahel loodava seose tõttu üks kolmest tagajärjest KM-le:
 - eristusvõime kahjustamine ehk lahjendamine kitsas tähenduses (ingl *blurring, dilution*)
 - maine kahjustamine (ingl *tarnishment*)
 - eristusvõime või maine ebaaus ärakasutamine (ingl *free-riding, parasitism*)

ERINEVUSED SUHTELISTE KEELDUMISALUSTE & KAUBAMÄRGI RIKKUMISE HINDAMISEL

Ehkki eeldused osaliselt kattuvad, on analüüsis olulisi erinevusi:

Analüüsi eesmärk

- Suhteliste õiguskaitset välistavate aluste hindamisel vaadatakse, kas esineb varasem KM, mis välistab taotletava KM registreerimise
- Rikkumise tuvastamiseks hinnatakse, kas kostja kasutatav tähis rikub kaitstud KM omaniku õigusi

Analüüsi ese

- Suhteliste keeldumisaluste hindamisel vaadatakse märki kujul, milles sellele taotluses kaitset taotletakse, ja oletatakse selle kasutamist KM-na vastavate kaupade-teenuste jaoks (lähtudes sektori tavapäraest kasutusviisidest) ← *ex ante* analüüs
- Rikkumise tuvastamiseks vaadatakse, kuidas kostja tähist tegelikult äritegevuses kasutab ← *ex post* analüüs

„TOPELTIDENTSUS“

KaMS

§ 14. Ainuõigus

(1) Kaubamärgiomanikul on õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses:

*1) õiguskaitse saanud kaubamärgiga **identseid tähiseid** kaupade või teenuste puhul, mis on **identsed kaupade või teenustega**, mille suhtes on kaubamärk kaitstud;*

Samaväärne säte sisaldub:

- Kaubamärgidirektiivi art 10 lg 2 p a
- EL kaubamärgi määruse art 9 lg 2 p a

Eeldused on seega järgmised:

1. Tähised identsed
2. Kaubad-teenused identsed

KAUBAMÄRGI JA TÄHISE IDENTSUS

EKo 20.03.2003, nr C-291/00, LTJ *Diffusion*

[50] The criterion of identity of the sign and the trade mark must be interpreted strictly. The very definition of identity implies that the two elements compared should be the same in all respects. [---]

[51] There is therefore identity between the sign and the trade mark where **the former reproduces, without any modification or addition, all the elements constituting the latter**.

[52] However, the perception of identity between the sign and the trade mark must be assessed globally with respect to an average consumer who is deemed to be reasonably well informed, reasonably observant and circumspect. The sign produces an overall impression on such a consumer. That consumer only rarely has the chance to make a direct comparison between signs and trade marks and must place his trust in the imperfect picture of them that he has kept in his mind. Moreover, his level of attention is likely to vary according to the category of goods or services in question

[53] Since the perception of identity between the sign and the trade mark is not the result of a direct comparison of all the characteristics of the elements compared, **insignificant differences between the sign and the trade mark may go unnoticed** by an average consumer.

KAUPADE-TEENUSTE IDENTSUUS

EKo 29.09.1998, nr C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer* (p-d 22–25): kaupade-teenuste sarnasuse hindamisel tuleb arvestada kõiki nende kaupade-teenustega seonduvaid olulisi asjaolusid, eelkõige nende:

- olemus
- lõppkasutajad ja kavandatav eesmärk
- kasutusviisid
- kas omavahel konkureerivad või teineteist täiendavad

Põhireeglid

- ✓ Võrdlemisel tuleb aluseks võtta kaitstud KM kaupade-teenuste loetelu; määrav ei ole nt see, millistesse Nizza kaupade ja teenuste klassifitseerimissüsteemi kategooriatesse kaubad või teenused kuuluvad
- ✓ Laiema ulatusega kaubad hõlmavad ka kitsamaid (nt jalatsid hõlmavad saapaid)
- ✓ Identsus esineb ulatuses, milles kaupade/teenuste vahel on kattuvus

KM ÜLESANNETE TÄITMISE KAHJUSTAMINE

EKo 14.05.2002, nr C-2/00, *Hölterhoff*

- ❖ Kas kaubamärgi kasutamine äritegevuses kirjeldamise eesmärgil rikub kaubamärgiomaniku õigusi?
 - Kaubamärgina kaitstud „Spirit Sun“ ja „Context Cut“
 - Tooted: ‘*diamonds for further processing as jewellery*’ & ‘*precious stones for further processing as jewellery*’

KM ÜLESANNETE TÄITMISE KAHJUSTAMINE

EKo 14.05.2002, nr C-2/00, *Hölterhoff*

[16] [...] in a situation such as that [...] the use of the trade mark **does not infringe any of the interests which Article 5(1) is intended to protect**. Those interests are not affected by a situation in which:

- the third party refers to the trade mark in the course of commercial negotiations with a potential customer, who is a professional jeweller,
- the reference is made for purely descriptive purposes, namely in order to reveal the characteristics of the product offered for sale to the potential customer, who is familiar with the characteristics of the products covered by the trade mark concerned,
- the reference to the trade mark cannot be interpreted by the potential customer as indicating the origin of the product.

KM ÜLESANNETE TÄITMISE KAHJUSTAMINE

EKo 12.11.2002, nr C-206/01, *Arsenal Football Club*

❖ **Kas KM kajastamine müüdavatel fännikaupadel rikub kaubamärgiomaniku õigusi?**

- Kioskis oli silt:

„Müüdavatel toodetel olev sõna või logo(d) vaid kaunistab toodet ja ei viita mingile seosele mis tahes muu toote tootja või levitajaga. Üksnes Arsenalis ametliku toote silti kandvad tooted on Arsenalis ametlikud tooted.”

- Klientidega suhtlemisel eristas M. Reed ametlikke tooteid selgelt mitteametlikest toodetest, paigutades ametlikele toodetele sildi „ametlik” + müües kõrgema hinnaga

KM ÜLESANNETE TÄITMISE KAHJUSTAMINE

EKo 12.11.2002, nr C-206/01, *Arsenal Football Club*

[50] Et oleks kindlustatud päritolu tagamine, mis on kaubamärgi peamine ülesanne, peab kaubamärgi omanik olema kaitstud konkurentide eest, kes soovivad kaubamärgi positsiooni ja mainet ära kasutada, müües kaupu, mis on õigusvastaselt selle kaubamärgiga tähistatud [...]

[51] Nende kaalutluste kohaselt on direktiivi artikli 5 lõikes 1 punktis a sätestatud **ainuõiguse eesmärk anda selle omanikule võimalus kaitsta oma konkreetseid huve kaubamärgi omanikuna, st tagada, et kaubamärk täidaks oma ülesandeid**. Seega tuleks seda ainuõigust kasutada ainult juhul, kui tähise kasutamine kolmanda isiku poolt mõjutab või võib mõjutada kahjulikult kaubamärgi ülesannete täitmist ja eriti selle peamise ülesande täitmist ehk tarbijale kauba päritolu tagamist.

[52] See, et registreeritud kaubamärgi omanikule kuulub direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti a alusel ainuõigus, on õigustatud üksnes selle sätte kohaldamisala raames.

[54] Nimelt **ei saa kaubamärgi omanik keelata** kaubamärgiga identse tähise kasutamist kaupade puhul, mis on identsed kaupadega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, **kui kaubamärgi ülesandeid arvestades ei kahjusta selline kasutamine tema huve kaubamärgi omanikuna**. Nii on teatavad üksnes kirjeldamisega seotud kasutusviisid direktiivi artikli 5 lõike 1 kohaldamisalast välistatud, kuna need ei kahjusta ühtki huvi, mida selle sättega soovitakse kaitsta, ning ei ole seega selle sätte tähenduses kasutamise mõistega hõlmatud (vt Hölterhoff).

KM ÜLESANNETE TÄITMISE KAHJUSTAMINE

EKo 18.06.2009, nr C-487/07 *L'Oréal jt*

[58] [...] Kaubamärgi ülesannete hulka ei kuulu üksnes kaubamärgi peamine ülesanne **tagada tarbijatele kauba või teenuse päritolu**, vaid ka muud ülesanded, nagu asjaomase kauba või teenuse **kvaliteedi tagamine** või teabe [*communication*], investeringute ja reklaamiga seotud ülesanded.

- Sellega tunnustas EK, et senine lähenemine ei võta piisavalt arvesse ülesandeid, mida KM-d praktikas täidavad, ja et KM on lisaks kaupade-teenuste päritolu tähistamisele ka ettevõtjate äristrateegia vahend.
- EK on märkinud, et neid lisaülesandeid ei täida üksnes tuntud KM-d, vaid neid võivad täita ka tavalised KM-d ulatuses, milles omanik kasutab neid reklaamis või teeb neisse investeringuid (EKo 22.09.2011, nr C-323/09, *Interflora ja Interflora British Unit*, p-d 39-40).

KM ÜLESANNETE TÄITMISE KAHJUSTAMINE

- ❖ **Päritolu tagamise ülesanne** – kaubamärgiga identse tähise kasutamine peab võimaldama asjaomaste kaupade-teenuste piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul tarbijal ilma raskusteta aru saada, kas tähise all pakutavad kaubad-teenused pärinevad kaubamärgiomanikult või temaga majanduslikult seotud ettevõtjalt või hoopis kolmandalt isikult.
- Ülesande kahjustamise hindamine toimub sarnaselt nn äravahetamise tõenäosuse hindamisega.

KM ÜLESANNETE TÄITMISE KAHJUSTAMINE

EKo 22.09.2011, nr C-323/09, *Interflora ja Interflora British Unit*

Marks & Spencer valis viitamisteenuse AdWords raames märksõnadeks sõna „interflora”, selle erinevad variandid väiksemate kirjavigadega ning sõna „Interflora“ sisaldavad väljendid (nagu „Interflora Flowers”, „Interflora Delivery”, „Interflora.com”, „Interflora co uk” jne).

Selle tulemusena ilmus M & S-i reklaamsõnum „spondeeritud linkide” väljal, kui internetikasutajad sisestasid Google'i otsingumootorisse otsisõnana sõna „Interflora” või ühe selle variantidest või mõne nimetatud väljenditest.

„M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Imekaunid värsked lilled ja taimed

Tellige enne kl 17 kättetoimetamiseks järgmisel päeval”

(„*M & S Flowers Online*

www.marksandspencer.com/flowers

Gorgeous fresh flowers & plants

Order by 5 pm for next day delivery”)

KM ÜLESANNETE TÄITMISE KAHJUSTAMINE

EKo 22.09.2011, nr C-323/09, *Interflora* ja *Interflora British Unit*

[44] Vastus küsimusele, kas kaubamärgi päritolu tähistamise ülesannet kahjustatakse siis, kui vastusena kaubamärgiga identsele märksõnale kuvatakse internetikasutajatele sellise kolmanda isiku reklaamsõnum, kes on selle kaubamärgi omaniku konkurent, **sõltub eelkõige selle reklaamsõnumi esitamiskiisist.** Seda ülesannet kahjustatakse siis, kui reklaamsõnum ei võimalda piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal aru saada, kas reklaamitavad kaubad või teenused pärinevad kaubamärgiomanikult või temaga majanduslikult seotud ettevõtjalt või hoopis kolmandalt isikult, või võimaldab tal sellest aru saada üksnes raskustega (eespool viidatud kohtuotsused Google France ja Google, punktid 83 ja 84, ning Portakabin, punkt 34). Sellises olukorras, mida muu hulgas iseloomustab asjaolu, et asjaomane reklaamsõnum ilmub vastusena kohe, kui internetikasutaja sisestab kaubamärgi otsingusõnana ja kuvatakse samal ajal kui kaubamärk otsingusõnana on samuti ekraanil näha, võib internetikasutaja eksida asjaomaste kaupade või teenuste päritolus (eespool viidatud kohtuotsus Google France ja Google, punkt 85).

[45] Kui kolmanda isiku reklaamsõnumis antakse mõista, et tema ja kaubamärgiomaniku vahel on majanduslik seos, tuleb järeldada, et asjaomase kaubamärgi päritolu tähistamise ülesannet kahjustatakse. Samuti siis, kui reklaamsõnum, viitamata võimalikule majanduslikule seosele kaubamärgiomanikuga, on siiski asjaomaste kaupade või teenuste päritolu osas niivõrd ebamäärane, et piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal ei ole reklaamlingi ja sellega seotud kaubandusliku teadaande põhjal võimalik kindlaks teha, kas reklaamija on kaubamärgiomanikuga võrreldes kolmas isik või hoopis temaga majanduslikult seotud, tuleb samuti teha järeldus, et kaubamärgi päritolu tähistamise ülesannet kahjustatakse (eespool viidatud kohtuotsused Google France ja Google, punktid 89 ja 90, ning Portakabin, punkt 35).

[...]

[49] Kui eelotsusetaotluse esitanud kohtu poolt faktidele antava hinnangu tulemusel tõepoolest ilmneb, et internetikasutajate poolt sõna „Interflora” abil tehtud otsingu tulemusel kuvatava M & S-i reklaami puhul on olemas oht, et internetikasutajad arvavad ekslikult, et M & S-i pakutav lillesaadetiste teenus kuulub Interflora äriõrgustikku, siis tuleb asuda seisukohale, et selline reklaam ei võimalda teada saada, kas M & S on kaubamärgi omaniku suhtes kolmas isik või on ta hoopis viimasega majanduslikult seotud äriühing. Neil asjaoludel oleks tegemist INTERFLORA päritolu tähistamise ülesande kahjustamisega.

[50] Nagu on meenutatud käesoleva otsuse punktis 44, koosneb sellises olukorras asjaomane avalikkus piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikest internetikasutajatest. Seega ei piisa päritolu tähistamise ülesande kahjustamise tuvastamiseks sellest, et mõnel internetikasutajal on olnud raske aru saada, et M & S-i pakutav teenus on Interflora omast sõltumatu.

KM ÜLESANNETE TÄITMISE KAHJUSTAMINE

❖ **Kvaliteedi tagamise ülesanne**

- Peab olema tagatud, et kõik kaubamärgiga tähistatud tooted toodetakse või neid levitatakse nende kvaliteedi eest vastutava konkreetse ettevõtja kontrolli all (vt EKo 12.11.2002, nr C-206/01, *Arsenal Football Club*, p 58).
- Kahjustamisega on tegemist eelkõige siis, kui tähist kandvatel kaupadel ei ole samu füüsilisi omadusi nende kaupadega, mida tarbijad seostavad kaubamärki kandvate kaupade-teenustega.
- Nt kui kolmas isik impordib kaupu, mis kannavad KM-ga äravahetamiseni sarnaseid tähiseid, ning tarbijad võivad põhjendamatult pidada KM-omanikku vastutavaks nende kaupade kehva kvaliteedi eest (Eko CNL-SUCAL vs. HAG, p 16).
- Selle ülesande kahjustamise eelduseks on üldjuhul päritolu tagamise ülesande kahjustamine, seda on käsitatud ka päritolu tagamise ülesande ühe osana.
- Paralleelimporti puudutavates kaasustes on EK käsitanud kauba kvaliteeti laialt, hõlmates ka mittetajutavaid omadusi (nt luksuslikkus) (nt EKo 23.04.2009, C-59/08, *Copad*, p-d 24 – 26; vt ka EKo 04.11.1997, C-337/95, *Parfums Christian Dior vs. Evora*, p 45).

KM ÜLESANNETE TÄITMISE KAHJUSTAMINE

❖ Reklaamiga seotud ülesanded

EKo 23.03.2010, C-236/08, *Google France ja Google*

[91] Kuna äritegevust iseloomustab pakutavate kaupade ja teenuste paljusus, võib kaubamärgiomaniku huvides olla kaubamärgiga mitte ainult oma kaupade või teenuste päritolule osutada, vaid ka oma kaubamärki reklaami otstarbel selleks kasutada, et tarbijat teavitada ja veenda.

[92] Seetõttu on kaubamärgiomanikul õigus keelata tema kaubamärgiga identse tähise loata kasutamine kaupade või teenuste jaoks, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, juhul kui selline kasutamine mõjutab kahjulikult omaniku poolt kaubamärgi kasutamist müügi edendamiseks ja äristrateegia vahendina.

- Selle ülesande kahjustamise tuvastamiseks ei piisa sellest, et kolmanda isiku poolt KM-ga identse tähise kasutamine sunnib KM-omanikku pingsamalt reklaami panustama, et säilitada või lisada oma nähtavust tarbijate silmis.
- Nt KM-ga identse tähise kasutamist Google AdWords viitamisteenuse raames ei ole loetud reklaamiga seotud ülesande kahjustamiseks (*Google France ja Google*, p 98; Eko 8.07.2010, C-558/08, *Portakabin*, p-d 32–33; EKo 22.09.2011, nr C-323/09, *Interflora ja Interflora British Unit*, p-d 57–59)

KM ÜLESANNETE TÄITMISE KAHJUSTAMINE

❖ Investeeringuga seotud ülesanded

EKo 22.09.2011, nr C-323/09, *Interflora ja Interflora British Unit*

[60] Lisaks päritolu tähistamise ülesandele ja olukorrast sõltuvalt ka reklaamiga seotud ülesandele võib kaubamärgi omanik kaubamärki kasutada eesmärgiga saavutada või säilitada maine, mis tõmbab ligi tarbijaid ja muudab nad margitruuks.

[61] Kuigi kaubamärgi niinimetatud „investeeringutega” seotud ülesande puhul võib esineda osaline kattumine reklaamiga seotud ülesandega, on siiski tegemist viimati nimetatust erineva ülesandega. Kaubamärgi kasutamine maine saavutamiseks või säilitamiseks ei toimu nimelt üksnes reklaami kaudu, vaid samuti mitmesuguste kaubandustavade abil.

[62] Kui kolmanda isiku poolt – nagu kaubamärgi omaniku konkurent – selle kaubamärgiga identse tähise kasutamine kaupade ja teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, **takistab oluliselt kaubamärgi omanikku kasutamast oma kaubamärki selleks, et saavutada tarbijaid ligitõmbav ja nad margitruuks muutev maine või seda säilitada**, siis tuleb teha järeldus, et selline kasutamine kahjustab kaubamärgi investeeringutega seotud ülesannet. [...]

[63] Olukorras, kus kaubamärgil on juba selline maine, kahjustatakse investeeringutega seotud ülesannet siis, kui selle kaubamärgiga identse tähise kasutamine identsete kaupade ja teenuste jaoks **kahjustab mainet ning seab seega ohtu selle säilitamise.** [...]

[64] Seevastu ei saa lubada, et kaubamärgi omanik saab olla vastu sellele, kui konkurent kaubamärgi päritolu tähistamise ülesande seisukohalt ausa ja õiglase konkurentsi tingimustes kasutab kaubamärgiga identset tähist kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, kui sellise kasutamise tulemusel peab kaubamärgi omanik üksnes kohandama oma panust tarbijaid ligitõmbava ja nad margitruuks muutva maine saavutamiseks või säilitamiseks. Sama moodi ei saa kaubamärgi omanik tõhusalt tugineda asjaolule, et taoline kasutamine ajendab mõnda tarbijat hülgama kaubamärki kandvad kaubad või teenused.

KM ÜLESANNETE TÄITMISE KAHJUSTAMINE

❖ **Kommunikatsiooniga seotud ülesanded**

- Võtab arvesse, et KM võib anda tarbijatele erinevat teavet kaupade-teenuste enda või neid pakkuva ettevõtja kohta (kvaliteet, usaldusväärsus, luksuslikkus jne; st mitte üksnes päritolu kohta).
- Võimalik piiritlemisprobleem kvaliteedi tagamise ülesandega (eriti kui laiendada selle kaitseala ka kaupade-teenuste mittetajutavatele omadustele) ning investeringuga seotud ülesannetega (nt ettevõtja enda omadusi puudutav ebaõige teave, mis on ühtlasi mainet kahjustav).
- EK pole seda ülesannet käsitlenud, aga vt kohtujurist Mengozzi ettepanek kohtuasjas C-487/07, *L'Oréal* jt, p 54:

„Kaubamärgi teabega seotud ülesannete suhtes, millele viitab *L'Oréal*, ei ole kahtlust, et kaubamärk võib tarbijatele anda mitmesugust teavet selle märgiga tähistatud kauba kohta. See võib olla kaubamärgi koostisesse kuuluva tähisega otse edastatud teave (näiteks mitmeosalises kaubamärgis sisalduvate kirjeldavate osadega kauba materjaliomaduste kohta edastatud teave) või sagedamini „kumulatiivne” teave kaubamärgi kohta omaniku poolt teostatava müügitoetuse ja reklaami kaudu – näiteks mittemateriaalsetele omadustele viitavad sõnumid, mis kannavad kuvandit kaubast või ettevõtjast üldiselt (näiteks kvaliteet, kasutuskindlus, usaldusväärsus, jne) või konkreetselt (näiteks teatud stiil, luksus, jõud). Kõnealune kaubamärgi informatiivne ülesanne väärrib kaitset ka siis, kui kaubamärgi kasutamine kolmandate isikute poolt ei põhjusta kaupade või teenuste päritolu segiajamist.“

KM ÜLESANNETE TÄITMISE KAHJUSTAMINE

RKTKo 13.06.2018, nr 2-16-6665/60

16.3. Lisaks märgib kolleegium, et kaupade või teenuste päritolu tagamise ülesande kõrval on Euroopa Kohus tunnustanud kaubamärkidel ka asjaomase kauba või teenuse kvaliteedi tagamise ülesande ning teabe, investeeringute ja reklaamiga seotud ülesannete olemasolu (vt nr C-487/07, L'Oréal jt, p 58; Euroopa Kohtu 23. märtsi 2010. a otsus liidetud kohtuasjades nr-d C-236/08-C-238/08, Google France ja Google, p 77). Kaubamärgiomanikul on õigus keelata kaubamärgiga identse tähise kasutamist kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, ka siis, kui see kasutamine ei ohusta küll kaubamärgi peamist ülesannet tähistada kaupade või teenuste päritolu, aga kahjustab või ohustab kaubamärgi mõnda muud ülesannet (Euroopa Kohtu otsused kohtuasjas nr C-487/07, L'Oréal jt, p 65 ja nr-d C-236/08-C-238/08, Google France ja Google, p 79; 22. septembri 2011. a otsus kohtuasjas nr C-323/09, Interflora ja Interflora British Unit, p 38; vt ka Riigikohtu eespool viidatud määrus tsiviilasjas nr 3-2-1-162-14, p 19). [...]

„ÄRAVAHETAMISE TÕENÄOSUS“

KaMS

§ 14. Ainuõigus

(1) Kaubamärgiomanikul on õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses:

[---]

2) 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;

Samaväärne säte sisaldub:

- Kaubamärgidirektiivi art 10 lg 2 p b
- EL kaubamärgi määruse art 9 lg 2 p b

Eeldused on seega järgmised:

1. Tähised identsed või sarnased
2. Kaubad-teenused identsed või samaliigilised
3. Äravahetamise tõenäosus

„LAHJENDAMINE“

KaMS

§ 14. Ainuõigus

(1) Kaubamärgiomanikul on õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses:

[---]

3) **registreeritud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid**, millega tähistatakse identseid, samaliigilisi või teist liiki kaupu või teenuseid, juhul kui **kaubamärk on Eestis tuntud ja kui tähise põhjendamatu kasutamine kasutab ebaausalt ära või kahjustab kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet.**

Samaväärne säte sisaldub:

- Kaubamärgidirektiivi art 10 lg 2 p c
- EL-i kaubamärgi määruse art 9 lg 2 p c

„LAHJENDAMINE“

Eeldused on seega järgmised:

1. **Identsed või sarnased tähised**
2. Kaubad-teenused, mis on kas identsed, sama- või eriliigilised (← *EKo praktika asjas nr C-291/00, Zino Davidoff v Gofkid on alates 2015 kodifitseeritud kaubamärgidirektiivis ja EL-i kaubamärgi määruses*)
3. Varasem KM on omandanud **tuntuse** (KaMS: Eestis; EL-i kaubamärgi määrus: EL-is)
4. Asjaomane avalikkus **seostab** tähist KM-ga (*ent ei aja neid tingimata segi!*)
5. Üks kolmest „kahjust“ varasemale KM-le:
 - Eristusvõime kahjustamine (ingl *blurring, dilution*)
 - Maine kahjustamine (ingl *tarnishment*)
 - Eristusvõime või maine ärakasutamine (ingl *free-riding, parasitism*)
6. „Põhjenduse“ / õigustava põhjuse (ingl *due cause*) puudumine

AINUÕIGUSTE PIIRANGUD

KaMS § 16 lg 1

Kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses **häid äritavasid järgides**:

- 1) füüsiliste isikute **nimesid ja aadresse**;
- 2) **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;
- 3) **kaubamärki kaubamärgiomaniku kaupade või teenuste identifitseerimiseks või neile osutamiseks**, eelkõige juhul, kui kaubamärgi kasutamine on vajalik kauba või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks eeskätt lisaseadme või varuosa puhul. ← vt EKo 17.03.2005, nr C-228/03, *Gillette Company and Gillette Group Finland*.

AINUÕIGUSTE PIIRANGUD

EKo 17.03.2005, nr C-228/03, *Gillette Company and Gillette Group Finland*

[49] [...] „ausa kaubandustava” tingimus direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti c tähenduses kujutab endast sisuliselt **kohustust tegutseda kaubamärgi omaniku õiguspäraste huvide suhtes lojaalselt.**

Kaubamärgi kasutamine ei ole kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga eelkõige, kui:

- seda tehakse viisil, mille alusel võib tekkida mulje, et kolmanda isiku ja kaubamärgi omaniku vahel on ärisuhe
- selline kasutamine mõjutab kaubamärgi väärtust, kasutades ära selle kaubamärgi eristusvõimet ja mainet
- asjaomast kaubamärki sellega diskrediteeritakse või halvustatakse
- kolmas isik esitab oma kaupa sellise kauba imitatsiooni või koopiana, mis on tähistatud kaubamärgiga, mis talle ei kuulu.

[46] [...] Seejuures **tuleb arvestada kolmanda isiku poolt turustatava kauba esitusviisi tervikuna**, eriti seda, kuidas kaubamärki, mis ei kuulu kolmandale isikule, on selle esitusviisi raames esile toodud, kuidas see kaubamärk on eristatud kolmanda isiku kaubamärgist või tähisest ja kuidas kolmas isik on püüdnud tagada, et tarbijad eristaksid tema kaupu nendest kaupadest, mis on tähistatud kaubamärgiga, mis talle ei kuulu.

AINUÕIGUSTE PIIRANGUD

KaMS § 16 lg 3

(3) Kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata tema poolt või tema loal kaubamärgiga tähistatud ja Eestis või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis käibesse lastud kauba edasist ärieesmärgil kasutamist, välja arvatud juhul, kui kaubamärgiomanikul on õigustatud huvi olla kauba edasise ärieesmärgil kasutamise vastu, eriti juhul, kui kauba omadused on pärast käibesse laskmist muutunud.

- Paralleelimportijal on õigus tema müüdavat kaupa või osutatavat teenust ka mõistlikult reklaamida.

EKo 4.11.1997, C-337/95, *Parfums Christian Dior vs. Evora*

„On a proper interpretation of Articles 5 and 7 of Directive 89/104, when trade-marked goods have been put on the Community market by the proprietor of the trade mark or with his consent, a reseller, besides being free to resell those goods, is also free to make use of the trade mark in order to bring to the public's attention the further commercialization of those goods.“

EKo 23.02.1999, C-63/97, *BMW*

„Articles 5 to 7 of First Directive 89/104 do not entitle the proprietor of a trade mark to prohibit a third party from using the mark for the purpose of informing the public that he carries out the repair and maintenance of goods covered by that trade mark and put on the market under that mark by the proprietor or with his consent, or that he has specialised or is a specialist in the sale or the repair and maintenance of such goods, unless the mark is used in a way that may create to the impression that there is a commercial connection between the other undertaking and the trade mark proprietor, and in particular that the reseller's business is affiliated to the trade mark proprietor's distribution network or that there is a special relationship between the two undertakings.“

AINUÕIGUSTE PIIRANGUD

KaMS § 16 lg-d 2–2²

(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 pahauskselt või kui muu hilisem õigus omandati pahauskselt.

(2¹) Varasema kaubamärgi omanikul ei ole õigust keelata hilisema registreeritud kaubamärgi kasutamist ulatuses, milles tal puudub õigus nõuda hilisema kaubamärgi suhtes ainuõiguse tühiseks tunnistamist vastavalt käesoleva seaduse § 52 lõikele 4 või 6 või hilisema Euroopa Liidu kaubamärgi puhul selle kaubamärgi kehtetuks tunnistamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 60 lõikele 1, 3 või 4, artikli 61 lõikele 1 või 2 või artikli 64 lõikele 2 või 3. Varasema registreeritud kaubamärgi kasutamata jätmisel põhinev vastuväide tuleb esitada kohtule esimeses vastuses hagile ning selle põhjendatust eeldatakse.

(2²) Kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata kaubamärgi kasutamist ulatuses, milles hagi esitamise ajal esineb alus kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks käesoleva seaduse § 53 lõike 1 punkti 3 või 4 järgi. Nimetatud vastuväide tuleb esitada kohtule esimeses vastuses hagile ja selle põhjendatust eeldatakse.



ÕIGUSKAITSEVAHENDID

Kaubamärgi rikkumisest
tulenevad nõuded.

ÕIGUSKAITSEVAHENDID

RKTKo 30.03.2006, nr 3-2-1-4-06

18. Kaubamärgiomaniku kaitset reguleerivad normid tulenevad eelkõige kaubamärgiseadusest. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse sisu on avatud esmajoonel KaMS §-s 14. Kaubamärgiomanik võib selle sätte järgi keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubamärki. Kaubamärgiomanik võib KaMS § 57 lg 1 p 1 järgi nõuda tema ainuõigust rikkunud isikult õigusrikkumise lõpetamist. [...]

19. Kaubamärgi kasutamisele teise isiku poolt võivad tuleneda piirangud ka konkurentsiseadusest (KonkS), mille § 50 lg 2 järgi on keelatud kõlvatu konkurents. [...]

20. Reklaamina käsitatava eksitava, kõlvatu või halvustava teabe puhul rakendatakse KonkS § 50 lg 3 kohaselt reklaamiseaduse (RekS) sätteid. [...]

21. Samuti on kaubamärgiomaniku ainuõigus kui omandiga sarnane õigus kaitstav võlaõigusseaduse (VÕS) § 1045 lg 1 p 5 alusel ja kaubamärgiomanik saab nõuda oma ainuõiguse rikkumise korral mh kestva kahju tekitava tegevuse keelamist VÕS § 1055 lg 1 alusel. 1. jaanuaril 2006. a jõustunud VÕS § 1055 lg 3 p-s 1 on lisaks täiendavalt selgitatud, et kui kahju õigusvastane tekitamine seisneb mh tööstusomandiõiguse rikkumises, võib isik, kelle õigusi rikuti, nõuda rikkumisest hoidumist tulevikus.

ÕIGUSKAITSEVAHENDID

KaMS

§ 57. *Ainuõiguse kaitse*

(1) Kaubamärgiomanik võib esitada hagi ainuõigust rikkunud isiku, kaasa arvatud litsentsilepingu tingimusi rikkunud litsentsisaaja vastu:

1) õigusrikkumise lõpetamiseks;

2) tahtlikult või hooletuse tõttu tekitatud varalise kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu, ja moraalse kahju hüvitamiseks.

[...]

-
- Erinevalt AutÕS §-st 81⁷ ei ole KaMS § 57 lg-s 1 otseselt viidatud VÕS §-dele 1043 ja 1055 ja seega ei ole tegu „viitelise õigusnormiga“ (vrd RKTko 2-14-56641/69, p 21.1).
 - Tekivad küsimused:
 - kas VÕS üldsätted ikka kohalduvad? – **JAH** (vt ka RKTko 3-2-1-4-06, p 21)
 - kas nõuda saab ka alusetu rikastumise teel saadut (VÕS § 1037 ja § 1039)? – **JAH** (vt RKTko 3-2-1-123-11, p 14)

ÕIGUSKAITSEVAHENDID

RKTKo 7.12.2011, nr 3-2-1-123-11

14. KaMS § 57 lg 1 kohaselt võib kaubamärgiomanik esitada hagi ainuõigust rikkunud isiku, kaasa arvatud litsentsilepingu tingimusi rikkunud litsentsisaaja vastu: 1) õigusrikkumise lõpetamiseks; 2) tahtlikult või hooletuse tõttu tekitatud varalise kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu, ja moraalse kahju hüvitamiseks. **VÕS §-d 1037 ja 1039 avardavad kaubamärgiomaniku õiguskaitsevahendeid, võrreldes kaubamärgiseaduses sätestatuga.** Praegusel juhul on hageja tuginenud oma nõudes nimetatud võlaõigusseaduse paragrahvidele.

[...]

ÕIGUSKAITSEVAHENDID

- Õiguskaitsevahendite kohaldamisel ja asjassepuutuvate sätete tõlgendamisel tuleb arvestada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/48/EÜ, 29. aprill 2004, intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta (nn **jõustamisdirektiiv**)
 - Kahju hüvitamise nõue – jõustamisdirektiivi **art 13** (näeb lg 1 p-des a ja b ette kaks võimalust kahjutasu suuruse määramiseks)
 - Rikkumise lõpetamise (sh kaupade hävitamise) ja edasisest rikkumisest hoidumise nõue – jõustamisdirektiivi **art-d 10 ja 11**
 - Rikkumise teel saadu väljaandmise nõue – vt jõustamisdirektiivi **art 13 lg 1 p a** (näeb „*rikkuja poolt teenitud mis tahes ebaõiglase tulu*“ ette asjaoluna, mida kahjuhüvitise suuruse kindlaksmääramisel arvestada)
- **Vt Eesti õiguse kohaldamise kohta jõustamisdirektiivi art 13 valguses Justiitsministeeriumi analüüs:** Henrik Trasberg, „Eesti kahju hüvitamise regulatsiooni vastavus Euroopa Liidu õigusele autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste rikkumise korral“ (2020), kättesaadav siin:
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/eesti_kahju_huivitamise_regulatsiooni_vastavus_el_oigusele_autorioiguse_ja_autorioigusega_kasnevate_oiguste_rikkumisel.pdf

RIKKUMISE LÕPETAMISE JA EDASISEST RIKKUMISEST HOIDUMISE NÕUE

- Aluseks on VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 5, § 1055 lg 1 ja lg 3 p 1.

VÕS

§ 1055. Kahju tekitava tegevuse keelamine

(1) Kui kahju õigusvastane tekitamine on kestev või kui kahju õigusvastase tekitamisega ähvardatakse, võib kannatanu või isik, keda ähvardati, nõuda kahju tekitava käitumise lõpetamist või sellega ähvardamisest hoidumist. Kehavigastuse tekitamise, tervise kahjustamise, eraelu puutumatusse või muu isikuõiguste rikkumise puhul võib muu hulgas nõuda kahju tekitaja teisele isikule lähenemise keelamist (lähenemiskeeld), eluaseme kasutamise või suhtlemise reguleerimist või muude sarnaste abinõude rakendamist.

[...]

(3) Kui kahju õigusvastane tekitamine seisneb autoriõiguse, autoriõigusega kaasneva õiguse või tööstusomandiõiguse rikkumises, võib isik, kelle õigusi rikuti, nõuda:

- 1) rikkumisest hoidumist tulevikus rikkujalt ja isikult, kelle teenuseid kolmas isik kasutas õiguse rikkumise eesmärgil;*
- 2) rikkumise kõrvaldamiseks tema õigusi rikkuvate kaupade ning põhiliselt kaupade tootmiseks või valmistamiseks vajalike materjalide ja seadmete suhtes mõistlike abinõude rakendamist, muu hulgas nende hävitamist või tagasivõtmist või lõplikku eemaldamist turustusvõrgust.*

RIKKUMISE LÕPETAMISE NÕUE

- Nõude rahuldamisel tuleb määratleda konkreetsed teod, mille kostja peab lõpetama.
- Ei piisa kostja kohustamisest lõpetama kaubamärgi „kasutamine“ või „õiguste rikkumine“.

RKTKo 18.03.2020, nr 2-18-3445/46

27.1. Kohtuotsuse resolutsioon peab TsMS § 442 lg 5 teise lause järgi olema selgelt arusaadav ja täidetav ka muu otsuse tekstita. Riigikohus on selgitanud, et täitemenetluse formaliseerituse põhimõttest tulenevalt saab sundkorras täita üksnes selget lahendit (vt nt Riigikohtu 25. oktoobri 2017. a otsus tsiviilasjas nr 2-15-12837, p 12; 26. mai 2014. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-44-14, p 10).

27.2. Ringkonnakohus kohustas vaidlustatud otsuse resolutsiooni p-ga 2 kostjat lõpetama hageja ühenduse disainilahenduse õigusi rikkuv tegevus, jättes täpsustamata konkreetsed tegevused, mille kostja peab lõpetama. **Kohtulahend, mis kohustab kostjat abstraktselt lõpetama hageja disainilahenduse õiguste rikkumise, ei ole täitmiseks piisavalt määratletud** (vt ka Riigikohtu 30. märtsi 2006. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-4-06, p 54; 2. märtsi 2005. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-167-04, p 29). **Hagi rahuldades peab kohus suutma piiritleda, millised rikkumised kostja peab lõpetama** (vt Riigikohtu 30. märtsi 2006. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-4-06, p 54). See tähendab, et lisaks konkreetsetele õigustele, milleks praegusel juhul on hageja ühenduse disainilahendustest tulenevad õigused, peab kohus otsuses täpsustama ka hageja õigusi rikkuvad teod, mille kostja peab lõpetama.

27.3. [...] Kui hageja esitatud kujul ei ole nõuet võimalik rahuldada, on maakohu ülesanne eelmenetluses sellele hageja tähelepanu pöörata ja anda talle võimalus nõuet täpsustada (TsMS § 392 lg 1 p 1 ja § 340¹ lg 1). Kui maakohus jättis selle ülesande täitmata, on ringkonnakohtul võimalik see rikkumine kõrvaldada (TsMS § 656 lg 2; vt ka Riigikohtu 30. märtsi 2006. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-4-06, p 54).

RIKKUMISE LÕPETAMISE NÕUE

- Kaubamärgiasjades täpsustab VÕS § 1055 lg-s 4 sätestatud KaMS § 58 lg 1.

VÕS § 1055. Kahju tekitava tegevuse keelamine

(3) Kui kahju õigusvastane tekitamine seisneb autoriõiguse, autoriõigusega kaasneva õiguse või tööstusomandiõiguse rikkumises, võib isik, kelle õigusi rikuti, nõuda:

[---]

2) rikkumise kõrvaldamiseks tema õigusi rikkuvate kaupade ning põhiliselt kaupade tootmiseks või valmistamiseks vajalike materjalide ja seadmete suhtes mõistlike abinõude rakendamist, muu hulgas nende hävitamist või tagasivõtmist või lõplikku eemaldamist turustusvõrgust.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 nimetatud abinõude rakendamist võib nõuda, kui rikkumise raskus on proportsionaalne kohaldatava abinõu raskuse ning kolmandate isikute õiguste ja huvidega. Abinõude kohaldamist võib nõuda rikkuja kulul, välja arvatud juhul, kui see oleks ebamõistlik. Isik, kelle suhtes abinõude rakendamist nõutakse, võib taotleda kohtult, et abinõude rakendamise asemel kohustataks teda maksma isikule, kelle õigusi rikuti, rahalist hüvitist, kui ta ei ole tegutsenud tahtlikult ega hooletult, abinõude rakendamisest tekiks talle ebaproportsionaalselt suur kahju ja rahalist hüvitist võib pidada abinõude rakendamist taotlenud isiku jaoks piisavaks kompensatsiooniks

KaMS § 58. Täiendavad kaitsenõuded

(1) Kui kaubamärgiomanik on esitanud käesoleva seaduse §-s 57 nimetatud ainuõiguse kaitse hagi, võib ta nõuda õigusrikkuja valduses või omandis olevate õigusvastaselt tähistatud kaupade ja eranditult või peaaegu eranditult õigusrikkumise toimepanemiseks kasutatud või mõeldud vahendite hävitamist juhul, kui kaupade või vahendite õigusvastast iseloomu ei ole võimalik ja otstarbekam muul viisil kõrvaldada.

RIKKUMISEST HOIDUMISE NÕUE

- Rikkumisest hoidumise nõue tuleb IO-asjades VÕS § 1055 lg 1 ja lg 3 p 1 koosmõjus.

RKTKo 18.03.2020, nr 2-18-3445/46

29.2. Deliktiõigusliku kaitsevahendina sätestatakse VÕS § 1055 lg 1 esimeses lauses, et kui kahju õigusvastane tekitamine on kestev või kui kahju õigusvastase tekitamisega ähvardatakse, võib kannatanu või isik, keda ähvardati, nõuda kahju tekitava käitumise lõpetamist või sellega ähvardamisest hoidumist. Kolleegium on leidnud, et VÕS §-st 1055 tuleneb õigus nõuda ka rikkumisest hoidumist, kui võib eeldada, et rikkumine toimub tulevikus (vt nt Riigikohtu 2. mai 2018. a otsus tsiviilasjas nr 2-16-4856/64, p 11). Ka intellektuaalomandi õiguse rikkumisele tugineva hagi puhul on kolleegium pidanud võimalikuks nõuda VÕS § 1055 lg 1 alusel kostja kohustamist hoiduma konkreetsetest rikkumistest tulevikus (vt Riigikohtu 30. märtsi 2006. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-4-06, p 54; vt ka 2. märtsi 2005. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-167-04, p 29; 29. mai 2013. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-50-13, p 12). Alates 1. jaanuarist 2006 täpsustab sellise hagi puhul rikkumisest tulevikus hoidumise nõuet VÕS § 1055 lg 3 p 1, mille kohaselt, kui kahju õigusvastane tekitamine seisneb autoriõiguse, autoriõigusega kaasneva õiguse või tööstusomandiõiguse rikkumises, võib isik, kelle õigusi rikuti, muu hulgas nõuda rikkujalt rikkumisest hoidumist tulevikus.

RIKKUMISEST HOIDUMISE NÕUE

- Rikkumisest hoidumise nõue tuleb IO-asjades VÕS § 1055 lg 1 ja lg 3 p 1 koosmõjus.

RKTKo 18.03.2020, nr 2-18-3445/46

29.5. Hoidumisnõude sisulise põhjendatuse kohta märgib kolleegium, et nõustuda ei saa hageja väitega, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/48/EÜ art 11 kohaselt ei ole kohtul sisuliselt diskretsiooniõigust küsimuses, kas tulevikus rikkumisest hoidumise nõue rahuldada või mitte. Viidatud direktiivi sätte esimene lause näeb liikmesriikidele ette kohustuse tagada, et kohtuasutused võivad esitada rikkuja suhtes edasist rikkumist keelavaid tõkendeid, kui kohtuotsusega on leitud, et intellektuaalomandi õigusi on rikutud. Seega peab liikmesriigi õiguses olema vastav abinõu ette nähtud, kuid direktiivi art-st 11 ei tulene, et selle kohaldamisel ei ole kohtul diskretsiooniõigust.

Kolleegium on varem leidnud, et **VÕS § 1055 lg 1 alusel võib nõuda rikkumisest hoidumist, kui võib eeldada, et rikkumine toimub tulevikus.** Seejuures esineb juba toimunud (esmakordse) rikkumise korral eelduslikult oht, et rikkumine võib korduda (vt Riigikohtu 2. mai 2018. a otsus tsiviilasjas nr 2-16-4856/64, p 11; vt ka 9. detsembri 2009. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-104-09, p 15). **Eelnev kehtib ka VÕS § 1055 lg 3 p 1 kohta.** Ringkonnakohtul tuleb asja uuel läbivaatamisel hageja hoidumisnõude lahendamiseks välja selgitada, kas eksisteerib hageja ühenduse disainilahenduse õiguste rikkumise oht ka tulevikus, arvestades muu hulgas juba toimunud rikkumist.

RIKKUMISEST HOIDUMISE NÕUE

- Ka rikkumisest hoidumise nõude rahuldamisel tuleb piiritleda, millistest tegudest kostja peab tulevikus hoiduma.
- Kindlasti saab ka tulevikus keelata samasuguse tegevuse, mille õigusvastasus on tuvastatud.

RKTKo 18.03.2020, nr 2-18-3445/46

29.3. Nagu kolleegium eelnevalt välja tõi (vt otsuse p 27.1), peab kohtuotsuse resolutsioon TsMS § 442 lg 5 teise lause järgi olema selgelt arusaadav ja täidetav ka muu otsuse tekstita. **Rikkumisest tulevikus hoidumise nõuet rahuldades peab kohus suutma piiritleda, millistest rikkumistest peaks kostja tulevikus hoiduma.** Seetõttu ei oleks lubatav kohtulahend, mille resolutsioon keelaks abstraktselt igasuguse hageja kui ühenduse disainilahenduse omaniku õiguste rikkumise tulevikus. Selline otsus ei oleks ka täitmiseks piisavalt määratletud (vt Riigikohtu 30. märtsi 2006. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-4-06, p 54; vt ka 2. märtsi 2005. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-167-04, p 29).

29.4. [...] on varem VÕS § 1055 lg 1 kontekstis leidnud, et **kindlasti saab kohus ka tulevikus keelata nt samasuguse kostja tegevuse, mis on juba õigusvastaseks tunnistatud** (vt Riigikohtu 30. märtsi 2006. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-4-06, p 54). See kehtib ka VÕS § 1055 lg 3 p 1 kohta.

RIKKUMISEST HOIDUMISE NÕUE

RKTKo 21.04.2021, nr 2-14-6942/143

15. Hageja tugineb ka sellele, et kohtud on jätnud vääralt rahuldamata VÕS § 1055 lg 3 järgse rikkumisest hoidumise nõude. Kolleegium sellega ei nõustu. Hageja palus kohustada kostjat tulevikus hoiduma Bogner, Burberry, Fitflop, Franklin & Marshall, G-star, New Era, Pandora, Parajumpers, Puma ja Timberland kaubamärgiga identsete tähiste kasutamise võimaldamisest internetis. Kolleegium leiab, et ringkonnakohtus on VÕS § 1055 lg 3 aspektist põhjendatult viidanud, et **kostjale ei ole võimalik panna üldist abstraktset kohustust hoiduda tulevikus hagi märgitud kaubamärkidega identsete tähiste kasutamise võimaldamisest internetis.** Kostjalt võivad teenuse osutamist taotleda ka isikud, kellel on õigus vaidlusaluseid tähiseid kasutada. Kolleegium nõustub ringkonnakohtuga, et **hagi rahuldades peab kohus suutma piiritleda, millistest konkreetsetest tegevustest peab kostja hoiduma**, kuid hageja nõude alusel ei ole see võimalik.

KAHJU HÜVITAMISE NÕUE

Direktiiv 2004/48/EÜ

Artikkel 13

Kahjutasu

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad kohtuasutused määravad kannatanud osapoole avalduse alusel rikkuja, kes teadlikult rikkus või pidi põhjendatult olema rikkumisest teadlik, maksma proportsionaalselt õiguste valdajale rikkumise tagajärjel õiguste valdajale tekitatud kahju ulatuses kahjutasu.

Kahjutasu suuruse määramisel kohtuasutused:

a) **võtavad arvesse kõiki asjakohaseid aspekte**, nagu näiteks negatiivsed majanduslikud tagajärjed, sealhulgas kannatanud osapoole kaotatud tulu, rikkuja poolt teenitud mis tahes ebaõiglane tulu ja sobivatel juhtudel muud tingimused kui majanduslikud tegurid, nagu näiteks rikkuja poolt õiguste valdajale tekitatud moraalne kahju

või

b) punkti a **alternatiivina** võivad kohtuasutused asjakohastel juhtudel kehtestada kahjutasu peamiste tegurite üldsummana, nagu näiteks vähemalt autoritasude või honoraride summa, mis oleks võidud saada, kui rikkuja oleks taotlenud kõnealuse intellektuaalomandi kasutamiseks autoriõigusi.

2. Kui rikkuja ei teadnud ega pidanud teadma, et pani toime rikkumise, võivad liikmesriigid kehtestada, et kohtuasutused võivad määrata kasumi sissenõudmise või kahjutasu maksmise, mis võivad olla eelnevalt kehtestatud.

KAHJU HÜVITAMISE NÕUE

- Aluseks VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 5 ja § 1050
- Kaks võimalust kahju suuruse kindlaksmääramiseks:
 - 1) VÕS 7. ptk (kahju hüvitamine) üldiste sätete järgi, tuvastades **täpses suuruses kahju** tekkimise
 - 2) VÕS § 127 lg 6 järgi, mõistes kahju välja „kindla summana“ (RK nimetanud „**abstraktseks kahjuks**“)

VÕS

§ 127. Kahju hüvitamise eesmärk ja ulatus

(6) Kui kahju tekitamine on kindlaks tehtud, kuid kahju täpset suurust ei saa kindlaks teha, muu hulgas mittevaralise kahju tekitamise ja tulevikus tekkiva kahju korral, otsustab hüvitise suuruse kohus. Kui kahju hüvitamist nõutakse autoriõiguse, autoriõigusega kaasneva õiguse või tööstusomandiõiguse rikkumise tõttu, võib kohus, kui see on mõistlik, määrata kahjuhüvitise kindla summana, lähtudes muu hulgas tasu suurusest, mida rikkuja pidanuks maksma, kui ta oleks hankinud loa vastava õiguse kasutamiseks.

- Küsitav, kas hüvitatava kahju liigid peaksid variantide 1 ja 2 puhul erinema. Pigem mitte. Erinevus on eelkõige hageja kohustuses tekkinud kahju ja selle täpset suurust tõendada (vrd RKTKo 29.11.2017, nr 2-14-56641/69).

KAHJU HÜVITAMISE NÕUE – VÕS § 127 lg 6

RKTKo 21.04.2021, nr 2-14-6942/143

13.4. [...] Maakohus on asunud ekslikult seisukohale, nagu saaks VÕS § 127 lg 6 teise lause ja TsMS § 233 lg 1 alusel kaubamärgiomaniku õiguste rikkumise korral määrata kahjuhüvitist ainuüksi hüpoteetilise litsentsitasu alusel. Kahjuhüvitise suuruse hindamine hüpoteetilise litsentsitasu põhjal on intellektuaalomandi rikkumise asjas vaid üks kahjuhüvitise suuruse arvutamise viisidest **olukorras, kus tegeliku kahju tõendamine on keeruline või võimatu** (vt ka direktiivi 2004/48 art 13 kohaldamise kohta Euroopa Kohtu 17. märtsi 2016. a lahend asjas nr C-99/15 - Liffers, p 15; samuti VÕS § 127 lg 6 teise lause kohaldamise kohta Riigikohtu 29. novembri 2017. a otsus tsiviilasjas nr 2-14-56641/69, p 21.5).

KAHJU HÜVITAMISE NÕUE – VÕS § 127 lg 6

- Hüpoteetilise litsentsitasu alusel kahjuhüvitise arvutamine tuleb kõne alla eelkõige juhul, kui litsentside alusel tegutsemine on valdkonnas tavaline (seega praktikas pigem autoriõiguse rikkumise puhul).
- Lähtuda tuleb konkreetse õiguse kasutamise väärtusest.
- VÕS § 127 lg 6 kohaldamisel võib arvestada ka muid asjaolusid, sh rikkumise raskus ja ulatus.

RKTKo 29.11.2017, nr 2-14-56641/69

20. Kolleegium ei nõustu kostjate etteheitega, et kohtud on eksinud hagejale tema varaliste õiguste rikkumisega tekitatud kahju hüvitise suuruse kindlaksmääramisel materiaalõiguse normide vastu. Kohtud on määranud kahjuhüvitise VÕS § 127 lg 6 alusel nn hüpoteetilise litsentsitasu suurusena, lähtudes esitatud tõenditest selle kohta, millise suurusega tasu hageja tavapäraselt oma fotode kasutamise eest küsib ning palju kostjad oleksid pidanud hageja teose õiguspärasel kasutamisel eelduslikult maksma. Seejuures on kohtud arvestanud ka muid asjas tähtsaid asjaolusid, nagu kostjate rikkumise raskus ja ulatus.

Kohtud on õigesti märkinud, et kahjuhüvitise kindlaksmääramisel hüpoteetilise litsentsitasuna ei ole vajalik täpselt kindlaks teha seda, kas ja kui palju kostjad rikkumisega teenisid. Samuti nõustub kolleegium kohtutega selles, et hüpoteetilise litsentsitasu suuruse arvestamisel VÕS § 127 lg 6 tähenduses **tuleb lähtuda konkreetsest teosest ja selle kasutusõiguse väärtusest.** Tähtsust ei ole sellel, kas kostjale II oleks olnud kättesaadav ka mõni teine sarnane foto ning milline oleks olnud selle kasutamise eest makstav hind. Õige on kohtute seisukoht, et autoril on ainuõigus otsustada, kas, kellel ja millise tasu eest ta lubab oma teost kasutada.

- Vt ka RKTKo 28.09.2020, nr 2-16-8751/184, p-d 27.1 ja 27.2.

KAHJU HÜVITAMISE NÕUE – VÕS § 127 lg 6

- Hüpooteetilise litsentsitasu asemel võimaldab VÕS § 127 lg 6 „abstraktset kahju“ ka teisiti kindlaks määrata.
- See arvestab olukordadega, kus üldjuhul litsentse ei antagi, aga õiguste omajal tekib saamata jäänud tulu nt müügi pealt (sh võltskaubandus).

RKTKo 21.04.2021, nr 2-14-6942/143

13.3. Olukorras, kus konkreetse kahju väljaarvutamine ei ole võimalik, **võib kaubamärgiomaniku saamata jäänud tulu arvutada abstraktselt, st kaubamärgiomanik saab lähtuda kasust, mida asjaolusid arvestades võib tavaliselt oodata.** Kaubamärgiga kaitstud toodete müümisel vastab tulu teenimine n-ö asjade tavapärasele käigule.

13.4. Üks kahjuhüvitise abstraktse arvutamise viis kaubamärgiomaniku õiguste rikkumise korral on litsentsianalooogia kohaldamine, st kahjuhüvitise määramine hüpooteetilise litsentsitasu alusel.

[...] Kolleegium leiab, et litsentsianalooogia kohaldamine iseenesest ei eelda, et õiguste omajad oleksid tegelikult litsentse andnud, kuid **hüpooteetilise litsentsitasu alusel kahjuhüvitise arvutamine tuleb kõne alla eelkõige juhul, kui litsentside alusel tegutsemine on vastavas valdkonnas tavaline.** Hageja ei saanud hüpooteetilise litsentsitasu kohta andmeid esitada, kuna eluliselt on usutav, et võltskaupade müümiseks litsentse ei anta. Litsentside mitteandmist puudutavate hageja väidete kohta ei ole ka kostja vastuväiteid esitanud. [...]

KAHJU HÜVITAMISE NÕUE – VÕS § 127 lg 6

- Abstraktse kahju (saamata jäänud tulu) arvutamisel võib võtta arvesse ka rikkujate käivet või kasumit.

RKTKo 21.04.2021, nr 2-14-6942/143

13.5. Kuna litsentsianaloogia pole ainuke viis, kuidas kahjuhüvitist VÕS § 127 lg 6 alusel intellektuaalomandi asjades kindlaks määrata, saab hageja esitada ka muid asjaolusid, mis võimaldaks kohtul saamata jäänud tulu abstraktselt kindlaks määrata.

Abstraktse kahju (saamata jäänud tulu) arvutamiseks saaks hageja esile tuua asjaolud, tuginedes mh nt uuringutele või andmetele, millest nähtub, kui palju tavapäraselt maailmas konkreetses valdkonnas nt võltstoodete müügi tõttu tulu kaotatakse, kui suur on võltskaubanduse osakaal vms. Vastaspool saab seejuures omakorda tõendada, et praegustel asjaoludel ei oleks kahjustatud isik sellises ulatuses tulu teeninud.

Kuna VÕS § 127 lg 6 ja TsMS § 233 lg 1 võimaldavad kahjuhüvitist määrata hinnanguliselt, arvestades kõiki juhtumi asjaolusid, on kolleegiumi hinnangul võimalik kaubamärgiomanike abstraktse kahju (saamata jäänud tulu) arvutamisel võtta arvesse ka kaubamärgiomanike ainuõiguste rikkujate käivet või kasumit (andmeid kaubamärgiomaniku ainuõigust rikkunud isiku käibe või teenitud tulu kohta). Kaubamärgiõiguse rikkumisega teenitud rikkuja tulu või käive ei ole küll võrdsustatav kaubamärgiomaniku saamata jäänud tuluga, kuid on siiski võimalik pidepunkt kahjuhüvitise arvutamisel. [...]

13.6. Kohtud on vääralt kohaldanud VÕS § 127 lg-t 6, jättes kahjuhüvitise määramata seetõttu, et hageja ei esitanud hüpoteetilise litsentsitasu arvutust, kuigi eelnimetatud sättest tulenevalt saab kahju suuruse kindlakstegemisel arvesse võtta ka muid asjaolusid, sh kaubamärgiõiguse rikkujate käivet. [...]

KAHJU HÜVITAMISE NÕUE – VÕS § 127 lg 6

- Seejuures ei takista saamata jäänud tulu abstraktselt kindlaksmääramist VÕS § 128 lg 4.

RKTKo 21.04.2021, nr 2-14-6942/143

13.2. VÕS § 128 lg 4 esimese lause järgi on saamata jäänud tulu kasu, mida isik oleks vastavalt asjaoludele, eelkõige tema poolt tehtud ettevalmistuste tõttu, tõenäoliselt saanud, kui kahju hüvitamise aluseks olevat asjaolu ei oleks esinenud. VÕS § 128 lg 4 teise lause järgi võib saamata jäänud tulu seisneda ka kasu saamise võimaluse kaotamises. Kuna tihti on saamata jäänud tulu täpse suuruse tõendamine äärmiselt keeruline, peab VÕS § 128 lg 4 esimese lause järgi kahjustatud isik tõendama üksnes need asjaolud, millest nähtub tulu saamise tõenäosus, st et tal oli kavatsus ja võimalus tulu saada (vt nt Riigikohtu 19. novembri 2008. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-94-08, p 12; 21. juuni 2011. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-55-11, p 12; 9. oktoobri 2013. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-100-13, p 13). Nimetatud sätte eesmärgiks on kergendada kahjustatud isiku saamata jäänud tulu ulatuse tõendamist. Kolleegium leiab, et **kaubamärgiomaniku selle tulu, mis jäi saamata võltstoodete müügi tõttu, tõendamine on äärmiselt keeruline või võimatu. Samas ei anna aga ainuüksi see asjaolu alust jätta kahjuhüvitis üldse välja mõistmata** (vt ka Riigikohtu 8. jaanuari 2013. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-173-12, p 20). Saamata jäänud tulu kui kahju hüvitamine VÕS § 128 lg 4 mõttes põhineb kaubamärgiõiguse rikkumise korral eelkõige tõenäosusel ja enamasti ei olegi võimalik täpselt hinnata, millist kasu oleks isik saanud, kui tema kaubamärgiõigust poleks rikutud. Kui nõuda kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumise korral saamata jäänud tulu nõude puhul konkreetse kahju arvutuse esitamist, võib see kaasa tuua selle, et kaubamärgiomaniku õiguse rikkumise korral saamata jäänud tulu üldse ei hüvitata, mis oleks aga vastuolus kahju hüvitamise eesmärgi ja ulatusega (VÕS § 127), samuti VÕS-i vastavate sätete Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. a direktiivi 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta konformse tõlgendusega.

KAHJU HÜVITAMISE NÕUE

- Otsese varalise kahju tekkimine kaubamärgi rikkumise korral on harv, aga sellena on hüvitatavad nt kohtueelsed õigusabikulud.

Vrd RKTKo 29.11.2017, nr 2-14-56641/69

22. Hageja enne kohtumenetlust kantud õigusabikulude kohta märgib kolleegium, et ka see kahju on VÕS § 127 lg 2 järgi hüvitatav vaid juhul, kui sellise kahju ärahoidmine on hõlmatud VÕS § 1045 lg 1 p 5 kaitse-eesmärgiga. Kolleegium on seisukohal, et **VÕS § 1045 lg 1 p 5 ning AutÕS-i sätete, mis tagavad autori varaliste õiguste kaitse, eesmärk on kaitsta autorit ka sellise kahju eest, mis on tingitud tema õiguste jõustamisest, sealhulgas kohtuväliselt.** Ka hüvitatava kahju ulatust täpsustavate VÕS § 128 lg-te 1 ja 3 kohaselt hõlmab hüvitamisele kuuluv otsene varaline kahju ka kahju tekitamise tõttu kantud mõistlikke kulusid, sealhulgas mõistlikud kulud kahju ärahoidmiseks või vähendamiseks ja hüvitise saamiseks, muu hulgas kahju kindlakstegemiseks ja kahju hüvitamisega seotud nõuete esitamiseks. Selliste kulude kandmine autoriõiguse rikkumise tagajärjel on rikkujale mõistlikult ettenähtav. Seetõttu leiab kolleegium, et olukorras, kus on tuvastatud kahju tekkimine ning põhjuslik seos rikkumise ja kahju vahel, on kohtul VÕS § 1045 lg 1 p-s 5 sätestatud absoluutsete õigushüvede kahjustamise korral õigus mõista kostjalt hageja kasuks välja ka viimase enne kohtusse pöördumist kantud mõistlikult vajalikud ja ettenähtavad õigusabikulud.

- Vt ka RKTKo 28.09.2020, nr 2-16-8751/184, p 28.

KAHJU HÜVITAMISE NÕUE

- Riigikohus on autoriõiguse asjades leidnud, et mittevaraline kahju ei ole üldjuhul VÕS § 127 lg 2 ja § 134 järgi hüvitatav.
- Välja arvatud juhul, kui tegu vastab ka VÕS § 1045 lg 1 p 4 ja § 1046 tunnustele.

RKTKo 29.11.2017, nr 2-14-56641/69

21.2. Autoriõiguse rikkumine on käsitatav VÕS § 1045 lg 1 p 5 tähenduses omandiga sarnase absoluutse õiguse rikkumisena. Nende õiguste rikkumise korral on seaduse kaitse-eesmärk VÕS § 127 lg 2 mõtte kohaselt üldjuhul piiritletud VÕS-i 7. peatüki vastavate sätetega, mis reguleerivad hüvitisnõude ulatust kahjustatud õigusobjektide liikide kaupa (vt Riigikohtu tsiviilasi nr 3-2-1-53-06, p 13). **Absoluutsete õiguste rikkumise korral ei näe VÕS § 134 ette mittevaralise kahju hüvitamist, v.a § 134 lg-s 4 sätestatud juhul.** Kolleegium on seisukohal, et autoriõigused, sh AutÕS §-s 12 loetletud autori isiklikud õigused, ei ole käsitatavad isiklike õigustena VÕS § 1045 lg 1 p 4 ja § 1046 tähenduses, mille rikkumise korral oleks mittevaraline kahju hüvitatav VÕS § 134 lg 2 ja lg 6 alusel. Siiski **on võimalik, et autoriõiguse rikkumisega kaasneb ka autori VÕS § 1045 lg 1 p 4 ja § 1046 kaitsealasse langevate isiklike õiguste rikkumine, näiteks juhul, kui sellega kaasneb autori au ja väärikuse kahjustamine või tema kohta valeandmete avaldamine.**

KAHJU HÜVITAMISE NÕUE

- Tagamaks kooskõla EL õigusega, on Riigikohus siiski jaatanud võimalust võtta VÕS § 127 lg 6 alusel kahjuhüvitise suuruse kindlaksmääramisel arvesse autorile tegelikult tekkinud mittevaralist kahju.

RKTKo 29.11.2017, nr 2-14-56641/69

21.3. [...] intellektuaalomandiõiguste jõustamise korral tuleb asjakohaseid VÕS-i sätteid tõlgendada kooskõlas direktiiviga 2004/48/EÜ. Kõnealuselises direktiivis reguleerib kahju hüvitamist artikkel 13 [...]

21.4. Euroopa Kohus on 17. märtsi 2016. a lahendis C-99/15 *Liffers* märkinud, et **direktiivi 2004/48/EÜ art 13 lg 1 esimest lõiku tuleb tõlgendada nii, et sätte eesmärk on tagada õiguse omajale talle tegelikult tekitatud kahju täielik hüvitamine, hõlmates ka võimalikku tekkinud mittevaralist kahju** (p 25). Kohus selgitas, et kahjuhüvitise kindlaksmääramine ainult lähtuvalt art 13 lg 1 p-s b viidatud hüpoteetilisest autoritasust hõlmab üksnes intellektuaalomandi õiguse omajale tekitatud varalist kahju, mistõttu kahju täielikuks hüvitamiseks peab õiguse omajal olema võimalus lisaks sel viisil arvestatud kahjuhüvitisele nõuda hüvitist mittevaralise kahju eest, mis talle võis tekkida (vt p 26). Eelnevast tulenevalt asus Euroopa Kohus seisukohale, et direktiivi 2004/48/EÜ art 13 lg-t 1 tuleb tõlgendada nii, et see võimaldab intellektuaalomandi õiguse rikkumise tõttu kahju saanud isikul lisaks vastavalt art 13 lg 1 p-le b hüpoteetilise autoritasuna arvutatud varalisele hüvitisele nõuda hüvitist ka mittevaralise kahju eest, mis on ette nähtud direktiivi art 13 lg 1 p-s a (vt p 27).

21.5. [---]. Kuivõrd VÕS § 127 lg 6 teine lause vastab Eesti õiguses direktiivi 2004/48/EÜ art 13 lg 1 p-le b, tuleb seda tõlgendada kooskõlas sätte aluseks oleva direktiivi normiga. Lähtudes asjas *Liffers* direktiivi 2004/48/EÜ art 13 lg 1 p b tõlgendamise kohta antud juhustest, leiab kolleegium, et **ühiks VÕS § 127 lg 6 alusel kahjuhüvitise suuruse kindlaksmääramisel arvesse võetavaks asjaoluks on lisaks tasu suurusele, mida rikkuja pidanuks maksma, kui ta oleks hankinud loa õiguse kasutamiseks, ka autorile tegelikult tekkinud mittevaraline kahju, kuivõrd hüpoteetiline litsentsitasu seda eelduslikult ei hõlma.**

KAHJU HÜVITAMISE NÕUE

- Kas eelnev on üle kantav ka kaubamärgiasjadele, ehkki KaMS § 57 lg 1 p 2 ei viita otsesõnu VÕS §-le 1043?

Vrd:

AutÕS § 81⁷. Autoriõiguste ja autoriõigustega kaasnevate õiguste tsiviilõiguslik kaitse

(1) Autor või autoriõigusega kaasnevate õiguste omaja võib teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti õigusvastase kasutamise korral muu hulgas nõuda:

*1) teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti õigusvastase kasutamisega tekitatud varalise **ja mittevaralise kahju hüvitamist vastavalt võlaõigusseaduse §-le 1043;***

[...]

KaMS § 57. Ainuõiguse kaitse

(1) Kaubamärgiomanik võib esitada hagi ainuõigust rikkunud isiku, kaasa arvatud litsentsilepingu tingimusi rikkunud litsentsisaaja vastu:

1) õigusrikkumise lõpetamiseks;

*2) tahtlikult või hooletuse tõttu tekitatud varalise kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu, **ja moraalse kahju hüvitamiseks.***

KAHJU HÜVITAMISE NÕUE

- Ka IO-asjades tuleb kahju hüvitamise eeldusena tuvastada rikkuja süü.

Vrd RKTko 28.09.2020, nr 2-16-8751/184

26.1. Kahju tekitamine autoriõiguse rikkumise teel on VÕS § 1045 lg 1 p-st 5 tulenevalt eelduslikult õigusvastane. Kahju tekitaja võib vastutusest vabaneda, kui ta tõendab omal valikul kas VÕS § 1045 lg-s 2 sätestatud õigusvastasust välistavate asjaolude esinemist, VÕS § 1050 lg 1 kohaselt käibekohustuse (välise hoolsuse) järgimist või füüsilisest isikust kahju tekitaja korral ka VÕS § 1050 lg-s 2 ning § 1052 lg-tes 1 ja 2 sätestatud vastutust välistavate subjektiivsete asjaolude esinemist. Kuna kostja on juriidiline isik, ei saa ta vabaneda vastutusest VÕS § 1050 lg-s 2 ja § 1052 lg-tes 1 ja 2 sätestatud vastutust välistavate subjektiivsete asjaolude tõttu (Riigikohtu 29. novembri 2017. a otsus tsiviilasjas nr 2-14-56641/69, p 18).

26.2. Kolleegiumi hinnangul saab VÕS § 1050 lg 1 järgi eeldada, et kahju tekitaja jättis oma käibekohustuse täitmata ja vastutab sellega põhjustatud kahju eest, st saab eeldada, et kahju tekitaja tegevus või tegevusetus on olnud väliselt hooletu VÕS § 104 lg 3 ja § 1050 lg 1 järgi. Küll aga võib kahju tekitaja vabaneda vastutusest, kui ta tõendab, et järgis temalt oodatavat objektiivset hoolsuskohustust ehk käibekohustust (vt Riigikohtu 29. novembri 2017. a otsus tsiviilasjas nr 2-14-56641/69, p 18.1 ja seal viidatud kohtupraktika). [---]

26.4. Kolleegium on üldist käibekohustust sisustanud isiku kohustusena tegutseda oma õigusi kasutades viisil, mis ei kahjusta teisi isikuid, ning teha kõik mõistlikult vajalik selleks, et teised isikud ei saaks tema tegevuse tagajärjel kahjustada (vt Riigikohtu 20. juuni 2013. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-73-13, p 10; 17. detsembri 2012. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-161-12, p 10). Kostjal lasus seega kohustus võtta kasutusele abinõud, mille rakendamist võib keskmiselt vastavas tegevusvaldkonnas tegutsevalt isikult mõistlikult oodata, et hoida ära enda tegevuses teiste isikute õiguste, sh autoriõiguse rikkumine (vt Riigikohtu 29. novembri 2017. a otsus tsiviilasjas nr 2-14-56641, p 18.2). Seejuures tuleb kostjalt oodatava hoolsusstandardi sisustamisel võtta arvesse ka seda, kas ta tegutses autoriõigust rikkudes majandusliku kasu saamise eesmärgil või mitte (samal, p 18.3).

ALUSETU RIKASTUMISE NÕUE – VÕS § 1039

- Kui VÕS § 1043 ja § 1037 alusel esitatud nõuded võivad sisult kattuda (saamata/maksmata jäänud litsentsitasu), siis VÕS §-st 1039 tuleneva nõude saab esitada täiendavalt.

VÕS

§ 1039. Pahauskse rikkuja vastutus

Rikkujalt, kes teadis oma õigustuse puudumisest või pidi sellest teadma, võib õigustatud isik lisaks saadu harilikule väärtusele nõuda ka rikkumisega saadud tulu väljaandmist. Rikkuja peab õigustatud isikule teatama, millist tulu ta rikkumisega saadust sai.

Vrd RKTko 28.09.2020, nr 2-16-8751/184

21.6. Täiendavalt aga esitas hageja kostja vastu rikkumise teel saadud tulu väljaandmise nõude AutÕS § 81⁷ lg 1 p 3 ja VÕS § 1039 alusel. VÕS § 1039 esimese lause kohaselt võib õigustatud isik nõuda rikkujalt, kes teadis oma õigustuse puudumisest või pidi sellest teadma, lisaks saadu harilikule väärtusele ka rikkumisega saadud tulu väljaandmist. **VÕS § 1039 alusel esitatud nõue ei kattu sisult VÕS § 1037 või § 1043 alusel esitatud nõudega**, vaid tegemist on pahauskse rikkuja kõrgendatud vastutusega. Kui VÕS § 1043 alusel saab hageja nõuda endale tekitatud kahju hüvitamist ja VÕS § 1037 alusel saab ta nõuda selle summa hüvitamist, mille rikkuja tema õiguste rikkumisega kokku hoidis, siis VÕS § 1039 võimaldab nõuda rikkuja saadud tulu väljaandmist. [...]

ALUSETU RIKASTUMISE NÕUE – VÕS § 1039

- VÕS § 1039 alusel esitatud nõude lahendamisel tuleb hinnata kostja rikkumise pahausksust.

Vrd RKTko 28.09.2020, nr 2-16-8751/184

21.8. Asja uuel lahendamisel tuleb ringkonnakohtul hinnata hageja VÕS § 1039 alusel esitatud nõude eelduste täidetust. Selleks tuleb lisaks hageja autoriõiguse rikkumise tuvastamisele hinnata, kas kostja on hageja õigusi rikkunud pahauskselt, kuna teadis või pidi teadma oma õigustuse puudumisest (vt Riigikohtu 7. detsembri 2011. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-123-11, p 14). VÕS § 15 lg 4 kohaselt, kui isik ei teadnud õiguslikku tähendust omavat asjaolu raske hooletuse tõttu, siis loetakse, et ta pidi seda asjaolu teadma. Kostja pahausksuse hindamisel peab ringkonnakohus kontrollima muu hulgas kostja väiteid selle kohta, et ta ei teadnud, et aastatel 2013-2016 kasutatud reklaamimuusika rikkus hageja õigusi, ning temalt ei saanud selle teadmist ka mõistlikult eeldada [...].

ALUSETU RIKASTUMISE NÕUE – VÕS § 1039

- VÕS § 1039 alusel nõude esitamise korral peab hageja tooma välja asjaolud, millest nähtuvalt kostja tõenäoliselt sai tema õiguste rikkumisest tulu.
- Tulu suuruse tõendamise koormus lasub kostjal (VÕS § 1039 ls 2).

Vrd RKTko 28.09.2020, nr 2-16-8751/184

29.2. VÕS § 1039 teise lause kohaselt peab pahauskne rikkuja õigustatud isikule teatama, millist tulu ta rikkumisega saadust sai. **Seega lasub tulu suuruse tõendamise koormus eelkõige pahausktsel rikkujal** (vt Riigikohtu 7. detsembri 2011. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-123-11, p 15). Hageja õiguste pahauskse rikkumise korral (vt käesoleva otsuse p 21.8), **saab hagejalt eeldada selliste asjaolude väljatoomist, millest nähtuvalt kostja tõenäoliselt sai tema õiguste rikkumisest tulu.** Praeguses asjas on hageja sellised asjaolud välja toonud. Ringkonnakohus on aga VÕS § 1039 teisest lausest tuleneva reegli vastu eksides heitnud hagejale põhjendamatult ette seda, et ta ei ole tõendanud kostja saadud tulu täpset suurust. Eelnevast nähtuvalt tuleb kostjal juhul, kui ringkonnakohus leiab asja uuel läbivaatamisel, et VÕS § 1039 kohaldamise eeldused (sh kostja pahauskusus) on praegusel juhul täidetud, VÕS § 1039 teisest lausest tulenevalt tõendada, kui suurt tulu ta hageja õiguste rikkumisega sai.

ALUSETU RIKASTUMISE NÕUE – VÕS § 1039

- Rikkuja saadud tulu kindlaksmääramisel saab võtta aluseks tema müügitulu, millest saab maha arvata mh otseselt rikkuvate kaupade müümisega seotud kulutused.

RKTKo 7.12.2011, nr 3-2-1-123-11

15. VÕS § 1039 teine lause kohustab rikkujat õigustatud isikule teatama, millist tulu ta rikkumisega saadust sai. **Seega lasub tulu suuruse tõendamise koormus eelkõige pahausksel rikkujal (kostjal)**. Praegusel juhul on **kostja esitanud omapoolsed andmed tähisega "Rannamõisa peremunad" tähistatud munade müügist saadu kohta** (I kd, tl 144-236, II kd, tl 1-112). Hageja on esitanud andmete alusel nõudnud kostjalt 410 396 krooni 14 sendi väljamõistmist, arvates munade müügist saadust maha hinna, mille kostja munade eest tasus, ja transpordikulud. Kostja tõendas ka üldkulusid ja soovis nendegi arvessevõtmist tulu määramisel VÕS § 1039 järgi. Kohtud on nõustunud hageja seisukohaga, et kostjalt tuleb välja mõista rikkumisega saadud tulu, milleks on munade müügihind, millest on maha arvatud hind, mida kostja ise munade eest tasus, ja transpordikulud. **Kolleegium nõustub, et VÕS §-s 1039 märgitud rikkumise teel saadud tulu kindlaksmääramisel saab praegusel juhul arvesse võtta vaid otseselt munade müümisega seotud kulutusi, st hinda, mille kostja kauba eest tasus, samuti transpordikulusid**. Muid kulusid, mis oleksid otseselt seotud munade turustamisega ja mida saaks väljamõistetavast tulust maha arvata, ei ole kostja oma arvestuses välja toonud. Kuna VÕS § 1039 teisest lausest tulenevalt peab tulu suuruse teatama rikkuja (kostja), siis oleks kostja väljamõistetava summa vähendamiseks pidanud välja tooma, kui suurt tulu sai ta just hageja registreeritud kaubamärgi kasutamise tõttu. Kostja pole sellist arvestust esitanud, piirdudes vaid sellega, et VÕS § 1039 järgse tulu arvutamisel tuleb arvestada ka üldkulusid. Kolleegium ei pea seda kostja seisukohta põhjendatuks, kuna see võimaldaks kostjal, kes rikub kaubamärgiomaniku ainuõigust, katta üldkulusid rikkumisest saadu arvel. Seega on kohtud põhjendatult rahuldanud hageja nõude 410 396 krooni 14 sendi väljamõistmiseks. [...]

ALUSETU RIKASTUMISE NÕUE – VÕS § 1039

- Rikkuja saadud tulu kindlaksmääramisel saab võtta aluseks tema müügitulu, aga rikkujal on võimalik:
 - 1) tõendada, et tegelik tulu oli otseste kulutuste tõttu väiksem;
 - 2) tuua välja muid asjaolusid, mis mõjutavad rikkumisega *tegelikult* saadud tulu suurust.

RKTKo 28.09.2020, nr 2-16-8751/184

29.4. Riigikohus on varem kaubamärgi rikkumisest tulenevas vaidluses leidnud, et rikkumisega saadud tuluks VÕS § 1039 tähenduses on õigusvastaselt kaubamärgiga tähistatud kaupade müügihind, millest on maha arvatud otseselt kaupade müümisega seotud kulutused, nt hind, mida rikkuja ise kaupade eest tasus, ja transpordikulud, kuid mitte üldkulud. Kuna VÕS § 1039 teisest lausest tulenevalt peab tulu suuruse teatama rikkuja (kostja), siis peab kostja väljamõistetava summa vähendamiseks välja tooma, kui suurt tulu sai ta just hageja õiguste rikkumise tõttu (Riigikohtu 7. detsembri 2011. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-123-11, p 15). Kolleegiumi arvates **saab ka praeguses asjas hageja põhjendatud nõude suuruse kindlaksmääramisel aluseks võtta kostja saadud müügitulu, kuid kostjal on võimalik tõendada, et tema tegelik tulu hageja õiguste rikkumise tõttu on otseselt kaupade müümisega seotud kulutuste (nt kaupade eest tasutud hind ja transpordikulud) tõttu väiksem. [...]**

29.5. Lisaks võimalikele põhjendatud mahaarvamistele kostja müügitulust, mis seisnevad tulu saamiseks kantud kulutustes, **on kostjal võimalik välja tuua ka muid asjaolusid, mis mõjutavad selle tulu suurust, mille kostja hageja õiguste rikkumise tõttu sai.** Kolleegium on varasemas praktikas rõhutanud, et VÕS § 1037 lg 1 ja § 1039 annavad aluse nõuda vaid rikkumise teel saadud tulu väljaandmist. Näiteks juhul, kui koguteoses on hageja isikuõigusi rikutud vaid üksikute lausetega, ei ole üldjuhul alust nõuda kogu teosega saadud tulu, välja arvatud juhul, kui kannatanu tõendab, et teost on müüdnud just nende lausete tõttu (Riigikohtu 29. märtsi 2017. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-153-16, p 18). *[jätkub]*

ALUSETU RIKASTUMISE NÕUE – VÕS § 1039

RKTKo 28.09.2020, nr 2-16-8751/184

29.5. [...] Praeguses asjas on kostja menetluses väitnud ja esitanud tõendeid selle kohta, et toiduainetööstuses sõltub toote läbimüük ja saadav tulu paljudest asjaoludest, sh tootest endast ning kaubamärgi ja tootja tuntusest, et reklaam on üks paljudest toote müügi edendamiseks tehtavatest tegevustest, et reklaamis kasutatav muusika mõjutab tarbija ostuotsust väga vähe ning et tarbijad eelistavad kostja tooteid hoopis nende eestimaise kuvandi tõttu (vt kostja 12. augusti 2016. a vastus hagile, p 2.4.7 (I kd, tl 108); 9. juuni 2017. a seisukoha p 1.4.12 (III kd, tl 116 pöördel); 16. märtsi 2018. a menetlusedokumendi p-d 2.8, 2.10.2-2.10.4 ja lisad 4-15 (IV kd, tl-d 49, 59-85); maakohtu 4. mai 2018. a istungi protokollil lk 11 (IV kd, tl 179); kostja 16. septembri 2019. a seisukoha p-d 82 ja 83 (V kd, tl 181)). Ringkonnakohus ei ole vaidlustatud otsuses neid väiteid ja tõendeid hinnanud. Kolleegiumi arvates saab üldjuhul eeldada, et toote müügist saadav tulu ei ole tingitud üksnes toote kohta tehtud reklaamist ega selles kasutatud muusikast, vaid tulu kujunemises mängivad rolli ka muud asjaolud. Hagejal on võimalik siiski tõendada, et kostja tooteid on ostetud just reklaamides kasutatud muusika tõttu.

29.6. [...] Juhul, kui selle tulu täpse suuruse, mille kostja sai hageja õigusi rikkuva reklaamimuusika kasutamise tõttu, kindlaksmääramiseks vajalike asjaolude täielik väljaselgitamine on seotud ebamõistlike raskustega, **võib kohus TsMS § 233 lg-te 1 ja 2 järgi otsustada hageja põhjendatud nõude suuruse oma siseveendumuse kohaselt kõiki asjaolusid arvestades.**

TEABE ANDMISE KOHUSTUS

KaMS

§ 58. Täiendavad kaitsenõuded

[...]

(2) Kui kaubamärgiomanik *on esitanud* ainuõiguse kaitse hagi, võib ta nõuda *ainuõiguse rikkujalt kohtu kaudu teavet õigusvastaselt tähistatud kauba päritolu, levitamise viisi, teede ja koguste kohta, sealhulgas kauba tootja, varustaja, eelmiste omanike ja edasimüüjate nimesid ning aadresside kohta.*

-
- Lõige 2 sarnaneb TsMS §-le 280 (teabe andmise kohustus intellektuaalset omandit käsitleva hagi puhul), mille aluseks on direktiivi 2004/48/EÜ art 8.
 - Meede on kasutatav menetluse kestel, täpsustab TsMS § 279 lg-t 2.

TEABE ANDMISE KOHUSTUS

TsMS § 280. Teabe andmise kohustus intellektuaalset omandit käsitleva hagi puhul

(1) Kui hagi on esitatud autoriõiguste, autoriõigustega kaasnevate õiguste või tööstusomandiõiguste rikkumise või rikkumise ohu tõttu, võib kohus hageja põhjendatud taotlusel kohustada kostjat või muud isikut esitama muu hulgas kirjalikult andmed kaupade või teenuste, mis intellektuaalsest omandist tulenevat õigust rikuvad, päritolu ja turustuskanalite kohta.

(2) Kohus võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu kohaselt küsida teavet õiguste rikkujalt või muult isikult, kes:

1) valdab õigusi rikkuvaid kaupu või on neid vallanud;

2) kasutas õigusi rikkuvaid teenuseid;

3) osutas õigusi rikkuvaks tegevuseks kasutatud teenuseid;

4) käesoleva lõike punktides 1–3 nimetatud isikute andmetel osales selliste kaupade tootmisel, valmistamisel või turustamisel või teenuste osutamisel.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teave võib muu hulgas hõlmata järgmisi andmeid:

1) kaupade või teenuste tootjate, valmistajate ja turustajate, nende kaupade või teenustega varustajate ja kaupade või teenuste varasemate valdajate nimed ja aadressid ning tellijate ja müügikohtade, kellele ja kuhu kaubad või teenused olid määratud, nimed ja aadressid;

2) andmed valmistatud, toodetud, tarnitud, saadud või tellitud kaupade koguste kohta ja hindade kohta, mis kaupade või teenuste eest maksti.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud teavet ei või kasutada väljaspool kohtumenetlust, milles andmeid küsiti.

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 sätestatu ei piira kohtu õigust kuulata lõikes 2 nimetatud isikud menetluses üle tunnistajana. Isikud võivad keelduda teabe andmisest lõikes 1 nimetatud viisil samadel alustel nagu tunnistajana ütluste andmisest. Seda õigust peab kohus neile teabe küsimisel selgitama.

ÕIGUSKAITSEVAHENDID EL-I KAUBAMÄRGI PUHUL

EL-i kaubamärgi määrus 2017/1001

Artikkel 17

Siseriikliku õiguse täiendav kohaldamine rikkumiste korral

- 1. ELi kaubamärgi mõju reguleerivad ainult käesoleva määruse sätted. Muudel juhtudel reguleerib ELi kaubamärgi rikkumist siseriiklik õigus, mis käsitleb riigisisese kaubamärgi rikkumist, X peatüki sätete kohaselt.*
- 2. Käesolev määrus ei välista ELi kaubamärki käsitlevaid hagisid eelkõige tsiviilvastutust ja kõlvatut konkurentsi käsitleva siseriikliku õiguse alusel.*
- 3. Kohaldatavad menetlusnormid määratakse kindlaks X peatüki sätete kohaselt.*

Vt ka RKTkm 25.02.2015, nr 3-2-1-162-14, p 18.

ÕIGUSKAITSEVAHENDID EL-I KAUBAMÄRGI PUHUL

EL-i kaubamärgi määrus 2017/1001

Artikkel 129

Kohaldatav õigus

- ELi kaubamärgi kohtud kohaldavad **käesoleva määruse sätteid**.*
- Käesoleva määrusega reguleerimata kaubamärgiküsimustes kohaldab asjaomane ELi kaubamärgi kohus **kohaldatava siseriikliku õiguse sätteid**.*
- Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldab ELi kaubamärgi kohus samu menetlusnorme, mida kohaldataks kohtu asukohaliikmesriigi riigisisese kaubamärgiga seonduva sama liiki hagi puhul.*

Artikkel 130

Karistused

- Kui ELi kaubamärgi kohus leiab, et kostja on rikkunud ELi kaubamärgiga seotud õigusi või ähvardanud neid rikkuda, teeb ta korralduse, millega **keelatakse kostjal ELi kaubamärgiga seotud õigusi rikkuvate toimingute jätkamine, kui ei ole eripõhjusti vastupidiseks**. Lisaks sellele võtab kohus siseriikliku õiguse kohaselt meetmed tagamaks, et kõnealuselt keelust peetakse kinni.*
- ELi kaubamärgi kohus võib samuti kohaldada **asjaomase õiguse kohaseid meetmeid või otsuseid**, mida ta peab juhtumi asjaolude puhul asjakohaseks.*

ÕIGUSKAITSEVAHENDID EL-I KAUBAMÄRGI PUHUL

- ❖ **Mis võivad olla määruse 2017/1001 art 130 lg-s 1 viidatud „eripõhjused“, mil kohus ei pea keelama EL-i kaubamärgiga seotud õigusi rikkuvate toimingute jätkamist?**

EKo 14.12.2006, C-316/05, Nokia

[28] Mõistet „eripõhjused” tuleb ... ühenduse õiguskorras **tõlgendada ühetaoliselt**. [...]

[30] Seega peab ühenduse kaubamärkide kohus põhimõtteliselt tegema korralduse, millega keelatakse kostjal ühenduse kaubamärgiga seotud õigusi rikkuvate või rikkuda võivate toimingute jätkamine, ja järelikult tuleb kitsendavalt tõlgendada väljendit „kui ei ole eripõhjusi vastupidiseks”, mis – nagu selle sätte sõnastusest selgub – on erand sellest kohustusest (vt eelkõige hispaania keeles „[n]o habiendo”, hollandi keeles „tenzij er [...] zijn”, inglise keeles „unless there are”, itaalia keeles „a meno que esistano”, prantsuse keeles „sauf s’il y a”, saksa keeles „sofern [...] nicht [...] entgegenstehen”). [...]

[35] Eelnevad kaalutlused ei takista ilmselt ühenduse kaubamärkide kohtul määrata sellist keeldu juhul, kui ta tuvastab, et kaubamärgiga seotud õigusi rikkuvate või neid rikkuda võivate toimingute jätkamine kostja poolt ei ole enam võimalik. See on nii eelkõige juhul, kui pärast asjaomaste toimingute tegemist on selle kaubamärgi omaniku vastu, millega seotud õigusi on rikutud, esitatud nõue, mis viib tema õiguste äravõtmiseni.

[36] [...] **ainuüksi see, et ühenduse kaubamärgiga seotud õigusi rikkuvate või neid rikkuda võivate toimingute jätkamise oht ei ole ilmne või see on mingil moel piiratud, ei ole eripõhjus**, mille tõttu ühenduse kaubamärkide kohus võib jätta andmata korralduse, millega keelatakse kostjal neid toiminguid jätkata.

ÕIGUSKAITSEVAHENDID EL-I KAUBAMÄRGI PUHUL

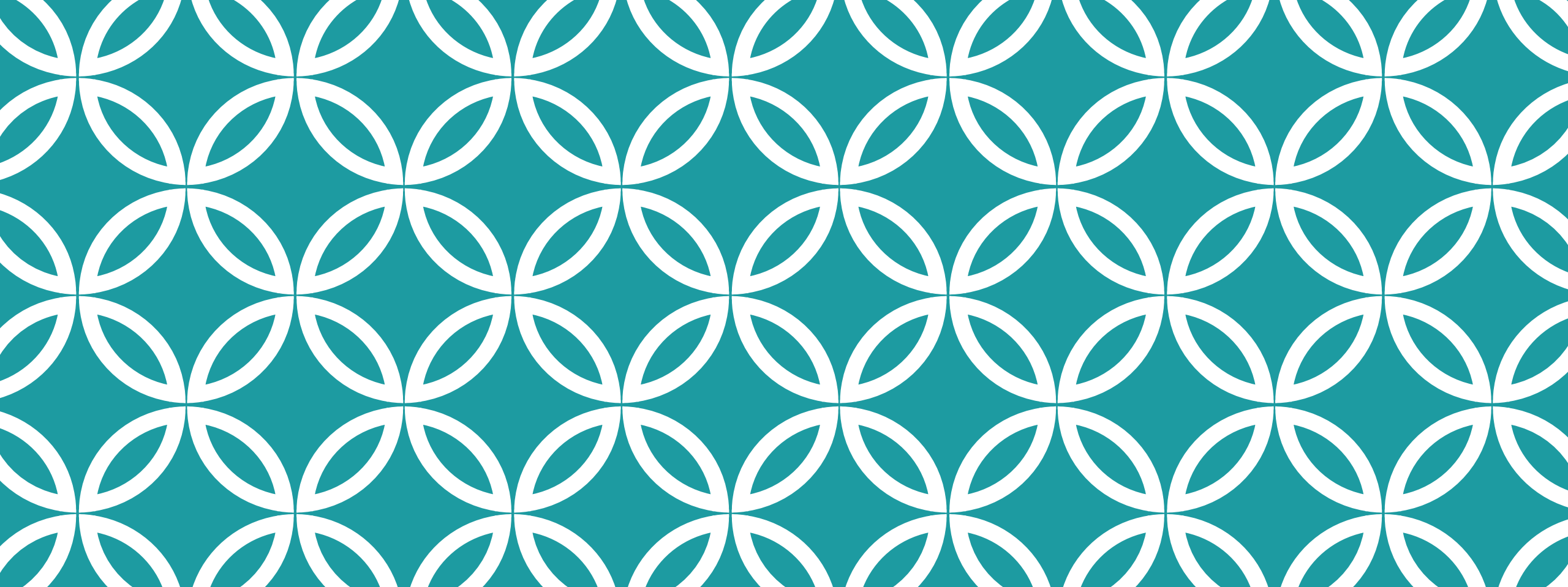
- ❖ Mis võivad olla määruse 2017/1001 art 130 lg-s 1 viidatud „eripõhjused“, mil kohus ei pea keelama EL-i kaubamärgiga seotud õigusi rikkuvate toimingute jätkamist?

EKo 22.06.2016, C-280/15, Nikolajeva

[32] Igal juhul ei saa asjaolu, et ELi kaubamärkide kohtule esitatud hagi piirdus ELi kaubamärgi omanik õiguste rikkumise tuvastamise nõudega ning ei esitanud rikkumise lõpetamiseks kohustamise nõuet, käsitada määruse artikli 102 lõike 1 tähenduses „eripõhjusena“.

[33] See sõna viitab nimelt üksnes erandlikele olukordadele, milles kolmandale isikule süüks pandava tegevuse eriliste tunnuste tõttu ja eelkõige asjaolu tõttu, et kolmandal isikul on võimatu jätkata ELi kaubamärgiga seotud õigusi rikkuvaid või neid rikkuda võivaid toiminguid, mida talle süüks pannakse, ei ole ELi kaubamärkide kohus kohustatud tegema korraldust, millega keelatakse kolmandal isikul selliseid toiminguid jätkata, kuigi kaubamärgiomanik on vastava nõude esitanud (vt selle kohta kohtuotsus, 14.12.2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, punkt 35).

-
- Määruse nr 207/2009 art-le 102 vastab määruse 2017/1001 art 130.



KOHTUALLUVUS JA KOHALDATAV ÕIGUS

Rahvusvahelise eraõiguse
küsimused kaubamärgi
rikkumisest tuleneva hagi korral.

KOHTUALLUVUS

- Rahvusvaheline ja riigisisene kohtualluvus
- Eristada tuleb küsimusi:
 - kaubamärgi rikkumisest (lepinguväline võlasuhe)
 - kaubamärgi kehtivusest (varaline/asjaõiguslik küsimus)
- Eristada tuleb kaubamärke:
 - riigisisene kaubamärk
 - EL-i kaubamärk

RAHVUSVAHELINE KOHTUALLUVUS

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1215/2012, 12. detsember 2012, kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusajades (nn **Brüsseli I bis määrus** / **Brüsseli I (uuesti sõnastatud) määrus**)

Kohaldub, kui vaidlusel on rahvusvaheline element:

- kaubamärgi rikkumisest tulenev hagi – kostja elukoht või asukoht on EL-i liikmesriigis
- kaubamärgi kehtivust puudutav hagi – kaubamärk on registreeritud EL-i liikmesriigis

- Tsiviil- ja kaubandusajade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsioon (nn **Lugano 2007 konventsioon**)

Kohaldub, kui vaidlusel on rahvusvaheline element:

- kaubamärgi rikkumisest tulenev hagi – kostja elukoht või asukoht on Šveitsis, Islandil või Norras
- kaubamärgi kehtivust puudutav hagi – kaubamärk on registreeritud Šveitsis, Islandil või Norras

- **Eesti-Vene ja Eesti-Ukraina õigusabilepingud**

- **TsMS** – kohaldub enamikul muudel juhtudel

RAHVUSVAHELINE KOHTUALLUVUS

❖ Kaubamärgi rikkumine

Brüsseli I *bis* määrus

Eesti kohtul on kaubamärgi rikkumise vaidluses rahvusvaheline kohtualluvus, kui:

- 1) Üldreegel: kostja alaline elukoht või asukoht on Eestis (art 4 lg 1; vt „asukoha“ mõiste osas art 63)
- 2) Valikuline kohtualluvus: kui Eestis on „kahju tekitanud juhtum“ toimunud või võib toimuda (art 7 p 2)
 - a) Eestis on pandud toime „kahju põhjustav sündmus“
 - b) Eestis on „kahju tekkinud“

Konkreetsetel juhtudel tulevad kõne alla veel järgmised valikulise kohtualluvuse reeglid:

- Vaidlus tuleneb Eestis asuva filiaali, esinduse või muu üksuse tegevusest – art 7 p 5 (vt RKTkm 3-2-1-7-12, p-d 20–20.3)
- Mitme kostja puhul on ühe alaline elukoht Eestis – art 8 p 1
- Vastuhagi puhul – art 8 p 3
- Kohtualluvuse kokkulepe või kohtualluvus kostja kohtusse ilmumise alusel – art-d 25 ja 26

RAHVUSVAHELINE KOHTUALLUVUS

Brüsseli I *bis* määrus

Artikkel 7

Isiku vastu, kelle alaline elukoht on liikmesriigis, võib esitada hagi teises liikmesriigis: [...]

2) lepinguvälise kahju puhul selle paiga kohtusse, kus kahju tekitanud juhtum on toimunud või võib toimuda;

RKTKo 21.12.2017, nr 2-16-4631/22

11. Euroopa Kohtu praktika kohaselt on väljendis „paik, kus kahjustav sündmus on toimunud või võib toimuda“ peetud silmas nii kahju tekkimise kui ka kahju põhjustanud sündmuse toimumise paika, millest tulenevalt võib kostjat hageja valikul kaevata kas ühe või teise asjaomase paiga kohtusse (vt nt Euroopa Kohtu 30. novembri 1976. a otsus kohtuasjas nr C-21/76, *Handelskwekerij G. J. Bier BV vs. Mines de potasse d'Alsace SA.*, p-d 24-25; Euroopa Kohtu 3. oktoobri 2013. a otsus kohtuasjas nr C-170/12, *Peter Pinckney vs. KDG Mediatech AG*, p 26).

- Hageja saab valida kahe koha vahel: a) koht, kus kahju tekkis; b) koht, kus toimus kahju põhjustanud sündmus.
- Vt kaubamärgi vaidluse osas ka RKTKm 19.04.2017, nr 3-2-1-7-17, p 24.

RAHVUSVAHELINE KOHTUALLUVUS

Brüsseli I *bis* määrus

„Kahju põhjustanud sündmuse“ toimumise paik

- Väidetava kahju aluseks olev sündmus (EKo C-189/08, *Zuid-Chemie*, p 28).
- Sellel alusel saab LR kohtusse pöörduda vaid isiku vastu, kes pani teo toime vastava kohtu tööpiirkonnas; ei saa tugineda nt kaasosalise teole (EKo C-228/11, *Melzer*; C-387/12, *Hi Hotel*).
- Kui rikkumine seisneb autoriõiguse rikkumises seeläbi, et veebilehel avaldatakse autori nõusolekuta fotod, tuleb kahju põhjustanud sündmuseks pidada tehnilise protsessi käivitamist sellel internetileheküljel fotode kuvamiseks → s.o isiku asukoht, sest seal on isik „teinud ja täitnud otsuse avaldada fotod teatud internetileheküljel“ (EKo C-441/13, *Hejduk*, p-d 24–25).
- Kui rikkumine seisneb kaubamärgi rikkumises internetis kuvatavas reklaamis, tuleb kahju põhjustanud sündmuseks pidada „reklaami kuvamise tehnilise protsessi reklaamijapoolset käivitamist“ → s.o isiku asukoht, kusjuures oluline ei ole serveri asukoht (EKo C-523/10, *Wintersteiger*, p-d 34–36).

RAHVUSVAHELINE KOHTUALLUVUS

RKTKm 19.04.2017, nr 3-2-1-7-17

25. Kahju põhjustanud sündmuse toimumise paik on Euroopa Kohtu praktika kohaselt paik, kus kostja pani toime teo, millest kahjustav sündmus alguse sai (*harmful event originated*, vt Euroopa Kohtu 7. märtsi 1995. a otsus asjas nr C-68/93 (*Shevill jt vs Presse Alliance*), p 24). See on Euroopa Kohtu praktika järgi muu hulgas paik, kus reklaamija käivitab isiku õigusi rikkuva reklaami kuvamise tehnilise protsessi (nr C-523/10 (*Wintersteiger*), p 34) või kus toodet, mis tekitab hiljem teises liikmesriigis kahju, algselt rikuti (vt nr C-189/08 (*Zuid-Chemie*), p-d 13 ja 25).

Seejuures peab vastavas paigas olema teo teinud kostja ise. Mõne muu isiku teo alusel ei saa luua kohtualluvust isiku suhtes, kes küll osales samuti väidetava kahju tekitamises, aga kes ei pannud tegu toime selle kohtu tööpiirkonnas, mille poole on vaidluse lahendamiseks pöördutud (vt Euroopa Kohtu 3. aprilli 2014. a otsus asjas nr C-387/12 (*Hi Hotel HCF*), p-d 31 ja 32; Euroopa Kohtu 16. mai 2013. a otsus asjas nr C-228/11 (*Melzer*), p-d 40 ja 41).

Eelnevast tulenevalt oleks Eesti kohtul kahju põhjustanud sündmuse toimumise paiga asukoha kohtuna Brüsseli I bis määruse art 7 p 2 järgi kohtualluvus juhul, kui kostja oleks ise pannud selle kohtu tööpiirkonnas toime teo, millest sai alguse hageja õiguste väidetav rikkumine. **Selleks tuleb kindlaks teha, millist tegu või toimingut hageja kostjale oma õigusi rikkuvana ette heidab ning kas juhul, kui eeldada hageja väidete õigsust, oleks selle toimepanemise koht Eestis.** Siseriikliku kohtualluvuse alusel oleks igal juhul pädev Harju Maakohus, kelle tööpiirkond hõlmab kaubamärgi õiguskaitset puudutavates asjades kogu Eestit.

RAHVUSVAHELINE KOHTUALLUVUS

Brüsseli I *bis* määrus

„Kahju tekkimise“ paik

- Koht, kus saabus lepinguvälist vastutust kaasa tuua võiva teo tagajärg (EKo C-189/08, *Zuid-Chemie*, p 26). Koht, kus kahju põhjustanud sündmus kannatanut negatiivselt mõjutas (EKo C-68/93, *Shevill*, p 28).
- Esialgse tagajärje saabumise koht, mitte kaudsete/hilisemate mõjude (EKo C-364/93, *Marinari v Lloyd's Bank*).
- Intellektuaalomandi õiguste rikkumise korral liikmesriik, kus asjaomane õigus on kaitstud (EKo C-523/10, *Wintersteiger*, p 29; C-170/12, *Pinckney*, p-d 32–33).

Kahju võib jagada osadeks ja esitada selle hüvitamise nõude iga liikmesriigi kohtusse, mille territooriumil kahju tekkis. Sellisel juhul on kohtutel pädevus hinnata vaid kahju, mis tekkis selle riigi territooriumil, mille kohtusse on pöördutud (nt EKo C-509/09 ja nr C-161/10, *eDate Advertising*, p-d 51-52; EKo C-441/13, *Hejduk*, p 38). ← [nn mosaiigipõhimõte](#)

RAHVUSVAHELINE KOHTUALLUVUS

RKTKm 19.04.2017, nr 3-2-1-7-17

27. Kahju tekkimise paik on Euroopa Kohtu praktika kohaselt koht, kus saabus lepinguvälist vastutust kaasa tuua võiva teo tagajärg (vt nr C-189/08 (Zuid-Chemie), p 26; nr C-360/12 (Coty Germany), p 54). Registreeritud intellektuaal- ja tööstusomandiõiguste rikkumise osas on Euroopa Kohus täpsustanud, et **kahju tekkimise paigana saab omistada kohtualluvuse selle liikmesriigi kohtutele, kus asjaomane õigus on kaitstud** (vt nr C-523/10 (Wintersteiger), p-d 27, 29; 3. oktoobri 2013. a otsus asjas nr C-170/12 (Pinckney), p-d 33, 37; vt ka Riigikohtu 23. märtsi 2016. a määrus tsiviilasjas nr 3-2-1-2-16, p 14). Asjaomase registreeringu teinud liikmesriigi kohtud on kõige paremas olukorras, hindamaks, kas kõnealust õigust on ka tegelikult rikutud (vt nr C-523/10 (Wintersteiger), p-d 25 ja 28; nr C-170/12 (Pinckney), p 37). Selle paiga kohus, kus vastav õigus on kaitstud ning kus seega võib avalduda rikkumisega tekitatud kahju, on pädev hagi läbi vaatama ka siis, kui kahju põhjustanud tegu on toime pandud mõnes teises liikmesriigis (vt nr C-360/12 (Coty Germany), p 57; nr C-387/12 (Hi Hotel HCF), p 40; nr C-170/12 (Pinckney), p 47). Kuna riigisisese kehtivusega intellektuaalomandiõiguse kaitse on piiratud õiguse registreerimise riigi territooriumiga, on vastav kohus pädev tuvastama siiski vaid oma asukohaliikmesriigis tekkinud kahju (vt nr C-387/12 (Hi Hotel HCF), p 38; nr C-170/12 (Pinckney), p 45).

RAHVUSVAHELINE KOHTUALLUVUS

RKTKm 19.04.2017, nr 3-2-1-7-17

28. [...] Eesti kohtul piisab kohtualluvuse jaatamiseks sellest, et hageja põhistab hagiavalduses endale kahju tekkimist või selle ohtu vastava kohtu tööpiirkonnas. **Olukorras, kus hageja tugineb Eesti kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumisele ja seega oma Eestis kehtiva kaubamärgi kahjustamisele, on võimaliku kahju tekkimise paik Brüsseli I bis määruse art 7 p 2 tähenduses Eestis.** Käesolevas asjas tuleneb kahju või selle tekkimise oht asjaolust, et Eestis väidetavalt turustatakse, sh müüakse ja reklaamitakse tooteid, mis rikuvad hageja Eesti kaubamärgist tulenevaid õigusi. See, kas hageja kaubamärki ka tegelikult on rikutud, selgub alles hagi sisulisel läbivaatamisel (vt Euroopa Kohtu otsused asjades nr C-523/10 (Wintersteiger), p 26; nr C-170/12 (Pinckney), p 40).

RAHVUSVAHELINE KOHTUALLUVUS

- Brüsseli I bis määruse art 7 p-ga 2 on hõlmatud ka alusetu rikastumise ja rikkumise lõpetamise nõuded.

RKTKm 19.04.2017, nr 3-2-1-7-17

17.3. [...] Samuti võib asi alluda Eesti kohtule selle määruse art 7 p 2 alusel, kui tegu on lepinguvälise kahju asjaga ning kahju tekitanud juhtum on toimunud või võib toimuda Eestis. **Kolleegiumi arvates on hageja Eesti kaubamärgist tulenevalt esitatud nõuded hinnatavad lepinguvälise kahju hüvitamise nõuetena viidatud sätte kontekstis, kuigi Eesti õiguse kohaselt võib rahaliste nõuete näol olla tegu alusetust rikastumisest tulenevate nõuetega.** Brüsseli I bis määruse art 7 p 2 raames tuleb lepinguvälise kahju sisustada autonoomselt määruse kontekstis (vt nt Euroopa Kohtu 17. septembri 2002. a otsus asjas nr C-334/00 (Tacconi), p-d 19 ja 21; 13. märtsi 2014. a otsus asjas nr C-548/12 (Brogsitter), p-d 18 ja 20). Euroopa Kohtu praktika kohaselt hõlmab termin „lepinguvälise kahju“ selle sätte tähenduses kõiki nõudeid, milles taotletakse kostja vastutuse tuvastamist ja mis ei ole „lepinguga seotud“ (vt nt Euroopa Kohtu 27. septembri 1988. a otsus asjas nr C-189/87 (Kalfelis), p-d 16-18; nr C-548/12 (Brogsitter), p 20; 21. aprilli 2016. a otsus asjas nr C-572/14 (Austro-Mechana), p 32). Kuigi Brüsseli I bis määrus ei reguleeri eraldi alusetust rikastumisest tulenevate nõuete kohtualluvust, sarnanevad rikkumiskondiktsioonist tulenevad nõuded olemuslikult kahju hüvitamise nõuetele, mistõttu on põhjendatud lugeda need hõlmatuks määruse art 7 p-ga 2 (sellist seisukohta on väljendatud ka õiguskirjanduses, vt S. Leible, art 7, rn 112. - T. Rauscher (Hrsg). Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR. Kommentar. Band I Brüssel Ia-VO. 4 Aufl. Verlag Dr. Otto Schmidt 2016). **Ka rikkumisest hoidumise nõuded on hõlmatud Brüsseli I bis määruse art 7 p-ga 2** (vt ka Euroopa Kohtu 1. oktoobri 2002. a otsus asjas nr C-167/00 (Henkel), p-d 46 ja 48; 5. veebruari 2004. a otsus asjas nr C-18/02 (DFDS Torline), p-d 27 ja 33). [...]

RAHVUSVAHELINE KOHTUALLUVUS

Brüsseli I *bis* määrus

EKo 24.11.2017, C-194/16, *Bolagsupplysningen ja Ilsjan*

[48] Võttes aga arvesse asjaolu, et veebisaidil avaldatud andmed ja andmesisu on kõikjal kättesaadavad ning et nende levitamise ulatus on põhimõtteliselt ülemaailmne (vt selle kohta kohtuotsus, 25.10.2011, eDate Advertising jt, C-509/09 ja C-161/10, EU:C:2011:685, punkt 46), on hagi, milles palutakse andmete ümberlükkamist ja kommentaaride eemaldamist, üks ja jagamatu ning järelikult võib selle esitada vaid kohtule, mille alluvusse kuulub kogu kahju hüvitamise nõude lahendamine vastavalt kohtupraktikale, mis tuleneb 7. märtsi 1995. aasta kohtuotsusest Shevill jt (C-68/93, EU:C:1995:61, punktid 25, 26 ja 32) ning 25. oktoobri 2011. aasta kohtuotsusest eDate Advertising jt (C-509/09 ja C-161/10, EU:C:2011:685, punktid 42 ja 48), mitte kohtule, millel sellist pädevust ei ole.

→ Seega võiks öelda, et hagi, mis esitatakse Internetis toime pandud kaubamärgi rikkumise lõpetamiseks või sellest hoidumiseks, nõudes nt müügipakkumise eemaldamist veebisaidilt, saab esitada üksnes:

- a) selle liikmesriigi kohtule, kus on kostja alaline elukoht või asukoht, või
- b) selle liikmesriigi kohtule, kus on „kahju põhjustanud sündmuse“ toimumise paik,

mitte aga nende liikmesriikide kohtutele, kus on üksnes tekkinud kahju, kuna kõnealune kaubamärk on seal kaitstud.

RAHVUSVAHELINE KOHTUALLUVUS

❖ Kaubamärgi kehtivus

Brüsseli I *bis* määrus

Erandlik kohtualluvus

Artikkel 24

Poolte alalisest elukohast olenemata allub asi erandlikult järgmistele liikmesriigi kohtutele: [...]

*4) menetluste puhul, mis seonduvad patentide, kaubamärkide, disainilahenduste või muude sarnaste hoiuleandmise või registreerimisele kuuluvate õiguste **registreerimise või kehtivusega**, olenemata sellest, kas küsimus tõusetub hagi või vastuväite vormis, selle liikmesriigi kohtutele, kus hoiulevõtmist või registreerimist taotletakse, kus see on toimunud või kus see loetakse toimunuks liidu õigusakti või rahvusvahelise konventsiooni tingimuste kohaselt.*

- Eesti kaubamärgi kehtivust saab hinnata vaid Eesti kohus (isegi, kui selle rikkumisest tulenev hagi on menetluses mõne teise riigi kohtus, nt kuna rikkuja on teise EL-i liikmesriigi alaline elanik).
- Eesti kohus ei saa lahendada teiste EL-i liikmesriikide kaubamärkide kehtivuse vaidlusi.

RAHVUSVAHELINE KOHTUALLUVUS

TsMS – üldreeglid

§ 79. Isiku kohtualluvus

- (1) Füüsilise isiku vastu võib hagi esitada tema elukoha järgi ja juriidilise isiku vastu tema asukoha järgi.
- (2) Kui füüsilise isiku elukoht ei ole teada, võib tema vastu hagi esitada tema viimase teadaoleva elukoha järgi.

§ 94. Kahju õigusvastasest tekitamisest tuleneva hagi kohtualluvus

Õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamise hagi võib esitada ka kahju tekitanud teo toimepaneku või kahju tekitanud sündmuse toimumise koha või kahju tekkimise koha järgi.

- Spetsiaalseid sätteid intellektuaalomandi õiguste rikkumise või kehtivuse vaidluste jaoks TsMS-is ei ole.

RIIGISENE KOHTUALLUVUS

KaMS

§ 60. Kohtumenetluse erisused kaubamärgiasjades

(1) Kaubamärgi õiguskaitse, kehtivuse ja õigusvastase kasutamisega seotud kaebusi ja hagnosisid, hagi tagamise ja esialgse õiguskaitse taotlusi ning muid käesolevas seaduses nimetatud kaebusi ja hagnosisid vaatab läbi Harju Maakohus.
[...]

KOHALDATAV ÕIGUS

❖ Kaubamärgi rikkumine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 864/2007, 11. juuli 2007, lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta (**Rooma II**)

- Kohaldub alati, kui Eesti kohus lahendab vaidlust, milles on rahvusvaheline element (ühe või teise poole elukoht/asukoht pole oluline)

Artikkel 8

Intellektuaalomandi õiguste rikkumine

1. *Intellektuaalomandi õiguste rikkumisest tuleneva lepinguvälise võlasuhte suhtes kohaldatakse selle riigi õigust, mille jaoks kaitset taotletakse. ← **lex loci protectionis põhimõte***

2. *Ühenduse ühtse intellektuaalomandi õiguse rikkumisest tuleneva lepinguvälise võlasuhte suhtes kohaldatakse nendes küsimustes, mis ei ole reguleeritud asjakohase ühenduse õigusaktiga, selle riigi õigust, kus rikkumine toime pandi.*

3. *Käesoleva artikli kohase õiguse kohaldamisest ei või kõrvale kalduda artikli 14 kohase kokkuleppega.*

KOHALDATAV ÕIGUS

❖ Kaubamärgi kehtivus

Õigusabilepingutes sisalduvad sätted omandiõigusele kohalduva õiguse määramise kohta? (nt Eesti-Vene õigusabilepingu art 38 lg 3)

Rahvusvahelise eraõiguse seadus

§ 23. *Intellektuaalne vara*

*Intellektuaalsele varale, selle tekkimisele, sisule, lõppemisele ja kaitsele kohaldatakse selle riigi õigust, mille territooriumi jaoks sellele kaitset taotletakse. ← **lex loci protectionis***

→ Seega kohaldatakse nii kaubamärgi kehtivuse kui ka rikkumisega seotud küsimustele selle riigi õigust, milles (väidetavalt) rikitud kaubamärk on (väidetavalt) kaitstud.

KOHTUALLUVUS EL-I KAUBAMÄRGI PUHUL

EL-i kaubamärgi määrus 2017/1001

Artikkel 122

Kohtualluvust ja kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusajades käsitlevate liidu õigusnormide kohaldamine

1. Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse ELi kaubamärkide ja ELi kaubamärgi taotluste ning ELi kaubamärkide ja riigisiseste kaubamärkide põhjal algatatud samaaegsete ja üksteisele järgnevate kohtuasjade suhtes kohtualluvust ja kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusajades käsitlevaid liidu õigusnorme.

2. Artiklis 124 osutatud hagide ja nõuete menetlemisel:

a) ei kohaldata määruse (EL) nr 1215/2012 artikleid 4 ja 6, artikli 7 punkte 1, 2, 3 ja 5 ning artiklit 35;

b) kohaldatakse määruse (EL) nr 1215/2012 artikleid 25 ja 26 käesoleva määruse artikli 125 lõikes 4 ette nähtud piirangutega;

c) on määruse (EL) nr 1215/2012 II peatüki sätted isikute kohta, kelle alaline asukoht on liikmesriigis, kohaldatavad ka isikutele, kelle alaline asukoht ei ole liikmesriigis, kuid kellel on seal ettevõtte.

3. Käesoleva määruse viited määrusele (EL) nr 1215/2012 hõlmavad asjakohasel juhul Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahel 19. oktoobril 2005 sõlmitud lepingut kohtualluvuse ja kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusajades.

→ Seega on EL-i kaubamärgi määruses sisalduvad kohtualluvuse normid erinormideks Brüsseli I bis määruse ees.

KOHTUALLUVUS EL-I KAUBAMÄRGI PUHUL

EL-i kaubamärgi määrus 2017/1001

Artikkel 123

ELi kaubamärgi kohtud

1. Liikmesriigid määravad oma territooriumil võimalikult väikese arvu siseriiklike esimese ja teise astme kohtuid, kes täidavad neile käesoleva määrusega pandud ülesandeid.

[...]

KaMS

§ 71⁵. Kohtumenetluse erisused Euroopa Liidu kaubamärgi asjades

*(1) Euroopa Liidu kaubamärkide õiguskaitse ja kehtivusega seotud asju vaatab esimese astme Euroopa Liidu kaubamärgi kohtuna läbi **Harju Maakohus**.*

*(2) Esimese astme Euroopa Liidu kaubamärgi kohtu peale esitatud kaebusi vaatab teise astme Euroopa Liidu kaubamärgi kohtuna läbi **Tallinna Ringkonnakohus**.*

KOHTUALLUVUS EL-I KAUBAMÄRGI PUHUL

EL-i kaubamärgi määrus 2017/1001

Artikkel 124

Õiguste rikkumise ja kehtivuse asjade kohtualluvus

ELi kaubamärgi kohtute ainupädevusse kuuluvad:

- a) hagid seoses ELi kaubamärkide õiguste rikkumisega ja, kui need on siseriiklike õigusaktidega lubatud, hagid seoses õiguste rikkumise ohuga;*
- b) hagid tuvastamiseks, et õigusi ei ole rikutud, kui need on siseriiklike õigusaktidega lubatud;*
- c) kõik hagid, mis algatatakse artikli 11 lõikes 2 osutatud toimingute põhjal;*
- d) vastuhagid ELi kaubamärgi tühistamiseks või kehtetuks tunnistamiseks artikli 128 kohaselt.*

KOHTUALLUVUS EL-I KAUBAMÄRGI PUHUL

EL-i kaubamärgi määrus 2017/1001

Artikkel 125

Rahvusvaheline kohtualluvus

1. Kui käesoleva määruse sätetest ning artikli 122 kohaselt kohaldatavate määruse (EL) nr 1215/2012 sätetest ei tulene teisiti, alustatakse artiklis 124 osutatud hagide ja vastuhagide põhjal menetlust selle liikmesriigi kohtutes, kus on kostja alaline asukoht, või kui tema alaline asukoht ei ole liikmesriigis, selle liikmesriigi kohtus, kus on tema ettevõte.
2. Kui kostja alaline asukoht ega ka ettevõte ei ole liikmesriigis, alustatakse nimetatud menetlusi selle liikmesriigi kohtutes, kus on hageja alaline asukoht, või kui tema alaline asukoht ei ole liikmesriigis, selle liikmesriigi kohtus, kus on tema ettevõte.
3. Kui kostjal ega ka hagejal ei ole sellist alalist asukohta ega ettevõtet, alustatakse menetlust selle liikmesriigi kohtus, kus on ameti asukoht.
4. Ilma et see mõjutaks lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamist:
 - a) kohaldatakse määruse (EL) nr 1215/2012 artiklit 25, kui pooled lepivad kokku, et asi kuulub mõne teise ELi kaubamärgi kohtu alluvusse;
 - b) kohaldatakse määruse (EL) nr 1215/2012 artiklit 26, kui kostja ilmub mõnesse teise ELi kaubamärgi kohtusse.
5. Artiklis 124 nimetatud hagide ja nõuete, välja arvatud ELi kaubamärgi õiguste rikkumise puudumise tuvastamise hagide põhjal võib menetluse algatada ka selle liikmesriigi kohtutes, kus rikkumine on toimunud või kus on rikkumise oht või kus on sooritatud artikli 11 lõikes 2 osutatud toiming.

- Art 125 lg-te 1–4 järgi pädev kohus on pädev tegema otsuseid liikmesriigi territooriumil toime pandud rikkumise või rikkumise ohu kohta (art 126 lg 1).
- Art 125 lg 5 järgi pädev kohus on pädev üksnes selle liikmesriigi territooriumil toime pandud toimingute või nende ohu osas, kus kohus asub (art 126 lg 2).

KOHTUALLUVUS EL-I KAUBAMÄRGI PUHUL

EKo 12.04.2011, C-235/09, *DHL Express France*

[36] Käesoleval juhul nähtub kirjalikest märkustest, mis Chronopost esitas Euroopa Kohtule, et ühenduse kaubamärkide kohtu poole pöörduti määruse nr 40/94 artikli 93 lõigete 1–4 alusel. Samade märkuste kohaselt ei põhine õiguste rikkumise või rikkumisega ähvardamise lõpetamise nõue sama artikli lõikel 5.

[37] Vastavalt määruse nr 40/94 artikli 93 lõigetele 1–4 koostoimes artikli 94 lõikega 1 on ühenduse kaubamärkide kohtul, mis määruse artikli 91 kohaselt on asutatud ühenduse kaubamärgiga antud õiguste kaitsmiseks, pädevus eelkõige teha otsuseid liikmesriigi territooriumil toime pandud rikkumiste või rikkumiste ohu kohta.

[38] **Seega on ühenduse kaubamärkide kohtul, nagu põhikohtuasja lahendav kohus, pädevus teha otsuseid ühe või mitme liikmesriigi või ka kõikide liikmesriikide territooriumil toime pandud rikkumiste või rikkumiste ohu kohta.** Järelikult võib tema pädevus hõlmata kogu liidu territooriumi.

-
- Määruse nr 40/94 art 93 lg-d 1–4 vastavad määruse 2017/1001 art 125 lg-tele 1–4.

KOHTUALLUVUS EL-I KAUBAMÄRGI PUHUL

- ❖ **Millise territoriaalse ulatusega on määruse 2017/1001 art 130 alusel tehtav otsus, millega keelatakse EL-i kaubamärki rikkuvate toimingute jätkamine?**

EKo 12.04.2011, C-235/09, *DHL Express France*

[44] Ühetaolise kaitse tagamiseks peab pädeva ühenduse kaubamärkide kohtu seatud keeld jätkata kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumist või rikkumisega ähvardamist seega üldjuhul hõlmama kogu liidu territooriumi. [...]

[48] Järelikult, kui ühenduse kaubamärkide kohus, kelle poole on pöördutud niisugustel asjaoludel nagu põhikohtuasjas, tuvastab, et ühenduse kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumine või rikkumise oht piirdub ainult ühe liikmesriigiga või osaga liidu territooriumist, eelkõige seetõttu, et keelu seadmise nõude esitaja on piiranud oma hagi territoriaalset ulatust, teostades esitatava hagi ulatuse kindlaksmääramise vabadust, või kui kostja on tõendanud, et kõnealuse tähise kasutamine ei kahjusta või ei saa kahjustada kaubamärgi funktsiooni eelkõige keelelistel põhjustel, peab kohus seatava keelu territoriaalset kohaldamisala piirama. [...]

[50] Seetõttu tuleb esimesele küsimusele vastata, et määruse nr 40/94 artikli 98 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et keeld, mille kohaselt ei ole lubatud jätkata ühenduse kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumist või rikkumisega ähvardamist ning mille on seadnud ühenduse kaubamärkide kohus, kelle pädevus tuleneb selle määruse artikli 93 lõigetest 1–4 ja artikli 94 lõikest 1, laieneb üldjuhul kogu liidu territooriumile.

- Määruse nr 40/94 art 98 lg 1 vastab määruse 2017/1001 art 130 lg-le 1.
- Määruse nr 40/94 art 93 lg-d 1–4 vastavad määruse 2017/1001 art 125 lg-tele 1–4.

KOHTUALLUVUS EL-I KAUBAMÄRGI PUHUL

- ❖ **Millise territoriaalse ulatusega on määruse 2017/1001 art 130 alusel tehtav otsus, millega keelatakse EL-i kaubamärki rikkuvate toimingute jätkamine?**

EKo 23.09.2016, C-223/15, *combit Software*

[30] ELi kaubamärgil kogu liidu territooriumil oleva ühetaolise kaitse tagamiseks **peab kaubamärgiõigusi rikkuvate või rikkumise ohu põhjustavate toimingute jätkamise keeld hõlmama kogu mainitud territooriumi** [...].

[31] Kuid nagu nähtub 12. aprilli 2011. aasta kohtuotsuse DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238) punktist 48, **peab ELi kaubamärkide kohus piirama kõnealuse keelu territoriaalset ulatust sellisel juhul, kui** sarnaselt põhikohtuasjaga on see kohus tuvastanud, et kõnealuse sarnase tähise kasutamine kaupade jaoks, mis on identsed nendega, mille jaoks on registreeritud asjaomane ELi kaubamärk, **ei tekita eelkõige lingvistilistel põhjustel teatavas liidu osas üldse segiajamise tõenäosust ja ei saa seega kahjustada selle kaubamärgi päritolu tähistamise ülesannet.** [...]

[34] Lisaks sellele **peab asjaomane ELi kaubamärkide kohus täpselt määratlema liidu selle osa, mille puhul ta tuvastab kaubamärgi ülesannete kahjustamise või kahjustamise ohu puudumise,** nii et määruse nr 207/2009 artikli 102 alusel tehtud korraldusest tuleneb üheselt mõistetavalt, millist liidu osa asjaomase tähise kasutamise keeld ei hõlma. Kui sarnaselt käesoleva juhuga soovib see kohus keelu alt välistada teatavad liidu keelepiirkonnad nagu need, mis on määratletud kui „inglisekeelsed“, siis peab ta täielikult täpsustama, milliseid piirkondi ta selle määratluse all silmas peab.

- Määruse nr 207/2009 art 102 vastab määruse 2017/1001 art-le 130.

KOHTUALLUVUS EL-I KAUBAMÄRGI PUHUL

RKTKm 19.04.2017, 3-2-1-7-17

38. Ühenduse kaubamärgimääruse art 97 lg 5 järgi võib määruse art-s 96 nimetatud hagide ja nõuete põhjal menetluse algatada ka selle liikmesriigi kohtutes, kus rikkumine on toimunud või kus on rikkumise oht. [...]

39. Samas on maakohus õigesti välja toonud, et Ühenduse kaubamärgimääruse art 98 lg 2 kohaselt on kohtu pädevus sel juhul piiratud üksnes Eesti territooriumil toime pandud toimingute või nende ohuga.

Euroopa Kohus on kohtuasjas nr C-360/12 (*Coty Germany*) tehtud otsuse p-s 34 Nõukogu 20. detsembri 1993 määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta art 93 lg-t 5 (mis vastab Ühenduse kaubamärgimääruse art 97 lg-le 5) tõlgendades leidnud, et „selle liikmesriigi kohtute [pädevus], kus rikkumine on toimunud”, **viitab rikkumise toimepanija aktiivsele käitumisele ning võimaldab omistada kohtualluvuse selle liikmesriigi kohtutele, kus kostja pani toime väidetava õigusvastase teo.** Seejuures tõlgendas Euroopa Kohus seda sätet erinevalt ja kitsamalt Brüsseli I määruse art 5 p-st 3 (nüüdne Brüsseli I bis määruse art 7 p 2), märkides, et selles ette nähtud ühendav seos viitab liikmesriigile, kus on toimunud või võib toimuda väidetav kahju tekitamine, mitte aga liikmesriigile, kus tekkis kahju (vt otsuse p-d 34-36). Kolleegium nõustub ringkonnakohtuga, et ehkki viidatud Euroopa Kohtu otsuses käsitleti kaubamärgiõiguste rikkumisena eelkõige kaupade müüki, kohalduvad seal nimetatud põhimõtted ka muude rikkumiste puhul, mh õigusvastasele reklaami- ja turustustegevusele.

-
- Määruse nr 40/94 art 93 lg 5 ja määruse 207/2009 art 97 lg 5 vastavad määruse 2017/1001 art 125 lg-le 5.

KOHALDATAV ÕIGUS EL-I KAUBAMÄRGI PUHUL

EL-i kaubamärgi määrus 2017/1001

Artikkel 129

Kohaldatav õigus

- 1. ELi kaubamärgi kohtud kohaldavad käesoleva määruse sätteid.*
- 2. Käesoleva määrusega reguleerimata kaubamärgiküsimustes kohaldab asjaomane ELi kaubamärgi kohus kohaldatava siseriikliku õiguse sätteid.*
- 3. Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldab ELi kaubamärgi kohus samu menetlusnorme, mida kohaldataks kohtu asukohaliikmesriigi riigisisese kaubamärgiga seonduva sama liiki hagi puhul.*

-
- Lõikes 2 viidatud „kohaldatav siseriiklik õigus“ on Rooma II määruse art 8 lg 2 kohaselt selle riigi õigus, **kus rikkumine toime pandi.**