

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 590-o**

Tallinnas, 27. märtsil 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Tanel Kalmet ning Kerli Tuuts, vaatas kirjalikus menetluses läbi Ameerika Ühendriikide äriühingu Alberto-Culver Company (2525 Armitage Avenue, Melrose Park, IL 60160-1163, US) vaidlustusavalduse kaubamärgi „MOTION” (taotlus nr M200101286) registreerimise vastu klassis 21.

**Asjaolud ja menetluse käik**

01.07.2002 esitas Alberto-Culver Company (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Urmas Kernu) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „MOTION” (taotlus nr M200101286) registreerimine klassis 21 Ameerika Ühendriikide äriühingu Colgate-Palmolive Company (300 Park Avenue, New York, NY 10022, US) nimele. Vaidlustusavaldus võeti apellatsioonikomisjonis menetlusse numbri 590 all.

Alberto-Culver Company (edaspidi nimetatud ka „vaidlustaja”) leiab, et kaubamärgi „MOTION” registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) § 8 lg 1 p-dega 4 ja 10. Vaidlustaja kasutab ning on mitmetes riikides üle maailma registreerinud kaubamärgi „MOTIONS” eelkõige klassi 3 kaupade osas. Ka Eestis on vaidlustaja esitanud taotluse (taotlus nr M200200476) kaubamärgi „MOTIONS” registreerimiseks seoses klassi 3 kaupadega „juukse- ja nahahoolduspreparaadid”. Nähtuvalt Kaubamärgilehest 5/2002 on Patendiamet otsustanud registreerida kaubamärgi „MOTION” Colgate-Palmolive Company nimele seoses klassi 21 kaubaga „hambaharjad”. Vaidlustaja leiab, et sellega rikutakse tema õigusi ning seadusega kaitstud huvisid. Osundades KaMS § 8 lg 1 p-le 4, märgib vaidlustaja, et ta on ülemaailmselt ja ka Eestis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses üldtuntud kaubamärgi „MOTIONS” omanik klassi 3 kuuluvate kaupade osas. Kaubamärk „MOTION” on praktiliselt identne vaidlustaja kaubamärgiga „MOTIONS”, seega võib kaubamärki „MOTION” pidada vaidlustaja kaubamärgi jälgendiks. Kuigi antud asjas võrreldavaid kaupu võib pidada formaalselt eriliigilisteks, eksisteerib kosmeetikavahendite ja hambaharjade vahel reaalne side – neid kasutatakse tihtipeale koos (hambahari ja hambapasta), müüakse samades poodides ning tihti ka samades osakondades ja samadel lettidel. Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS lepingu) artikli 16 lõikes 3 on ka sätestatud, et Pariisi konventsiooni artikkel 6bis kehtib *mutatis mutandis* kaupade ja teenuste kohta, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, tingimusel et selle kaubamärgi kasutamine kaupade või teenuste puhul viitaks seosele nende kaupade või teenuste ja registreeritud kaubamärgi omaniku vahel, ning tingimusel et selline kasutamine kahjustaks tõenäoliselt registreeritud kaubamärgi omaniku huve. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi „MOTION” kasutamine hambaharjade tähistamisel viitaks seosele vaidlustajaga ning seeläbi kahjustab vaidlustaja huve. Kirjalikku luba kaubamärgi „MOTION” registreerimiseks vaidlustajalt küsitud ei ole.

Vaidlustaja leiab ka, et kaubamärgi „MOTION” registreerimist on taotletud pahauskselt KaMS § 8 lg 1 p 10 tähenduses. Vaidlustaja ning Colgate-Palmolive Company vahel on sõlmitud kaubamärkide kooseksisteerimise leping, mille kohaselt vaidlustaja on nõustunud kaubamärgi „COLGATE MOTION” kasutamise ja registreerimisega, kokkulepe ei anna õigust kaubamärgi „MOTION” eraldi registreerimiseks ning kasutamiseks. Nimetatud kokkuleppe eiramist võib pidada pahauskseks käitumiseks Colgate-Palmolive Company poolt.

Vaidlustaja palub tunnistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „MOTION” Colgate-Palmolive Company nimele täielikult seadusevastaseks ning teha Patendiametile ettepanek teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele on lisatud koopia kaubamärgi „MOTIONS” registreerimistaotlusest ning koopia kaubamärgi „MOTION” publikatsioonist Kaubamärgilehes 5/2002.

24.09.2004 palus apellatsioonikomisjon vaidlustajal esitada hiljemalt 27.12.2004 täiendavaid tõendeid vaidlustusavalduses esitatud väidete kinnitamiseks. Nimetatud tähtajaks ega ka hiljem vaidlustaja apellatsioonikomisjonile tõendeid ei esitanud.

10.11.2006 esitas Colgate-Palmolive Company (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Villu Pavelts) vastuse vaidlustusavaldusele. Colgate-Palmolive Company (edaspidi nimetatud ka „vastustaja”) vaidlustaja nõudeid ei tunnista. Vastustaja leiab, et vaidlustaja Eestis registreerimiseks esitatud kaubamärk „MOTIONS” (mis käesolevaks ajaks on ka registreeritud – reg nr 37634) ei ole asjassepuutuv. Nimetatud kaubamärgi registreerimise taotlus on esitatud 03.04.2002, samas kui vastustaja kaubamärgi „MOTION” taotlus on esitatud 30.07.2001. Kuna vastustaja õigused oma kaubamärgile varasemad kui vaidlustaja õigused tema märgile, on vaidlustaja viide tema hilisemale kaubamärgile asjakohatu. Vastustaja ei nõustu, et kaubamärgi „MOTION” registreerimine on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 4. Vaidlustaja ei ole esitanud mitte ühtegi materjali, mis tõendaks tema tähise „MOTIONS” üldtuntust Eestis seisuga 30.07.2001 (s.o vastustaja kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäev). Seega on vaidlustaja väited tema kaubamärgi üldtuntuse kohta paljasõnalised ja väärad. Vaidlustaja ei ole ka määratlenud, milliste konkreetsete kaupade osas on tema kaubamärk väidetavalt üldtuntuse saavutanud. Sealjuures kaupu „juukse- ja nahahoolduspreparaadid” ning „hambaharjad” peab vastustaja selgelt eriliigilisteks.

Vastustaja ei nõustu ka, et kaubamärgi „MOTION” registreerimine on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 10. Vaidlustusavaldusest ei nähtu, millisele vastustaja kaubamärgiga identsele kaubamärgile vaidlustaja tugineb, samuti puudub igasugune informatsioon vastandatava kaubamärgi registreerimise ja/või kasutamise kohta teistes riikides. Mõistetamatu ja ebaõige on vaidlustaja seisukoht vastustaja pahausksuse kohta. Vaidlustaja ja vastustaja vahel on tõepoolest sõlmitud kaubamärkide kooseksisteerimise leping, kuid see sõlmiti 08.04.2002, s.o 8 kuud peale kaubamärgi „MOTION” registreerimistaotluse esitamist (30.07.2001) ning kuu aega peale nimetatud kaubamärgi registreerimise otsuse tegemist (07.03.2002). Seega ei saa kooseksisteerimislepingule tuginedes rääkida vastustaja pahausksusest kaubamärgitaotluse esitamisel. Pooltevahelised lahkarvamused lepingutingimuste tõlgendamisel ei ole tingitud ühe või teise poole pahausksusest ning see ei moodusta ka käesoleva vaidluse eset. Pealegi näitab lepingu sõlmimise fakt iseenesest, et pooled aktsepteerivad teineteise huvisid ega soovi üksteise kaubamärgiõigusi oma omandusse saada või neid ära kasutada. Vastustajal ei ole ebaausaid kavatsusi vaidlustaja suhtes ning vaidlustaja väited tema pahausksuse kohta on alusetud.

Vastustaja taotleb vaidlustusavalduse täies ulatuses rahuldamata jätmist.

25.09.2007 tegi apellatsioonikomisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad seoses vaidlustusavaldusega hiljemalt 29.10.2007. Vaidlustaja lõplikke seisukohti apellatsioonikomisjonile ei esitanud.

27.11.2007 tegi apellatsioonikomisjon vastustajale ettepaneku esitada omapoolsed lõplikud seisukohad hiljemalt 28.12.2007. Oma 27.12.2007 esitatud lõplikes seisukohtades jäi vastustaja varem esitatud seisukohtade ning nõude juurde.

### **Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus**

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata.

Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk, mille osas Patendiamet tegi registreerimise otsuse 07.03.2002. Alates 01.05.2004 kehtiva KaMS § 72 lg 5 kohaselt kohaldatakse enne 2004. aasta 1. maid tehtud Patendiameti otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseadus, selle seaduse 07.03.2002 kehtinud redaktsioonis.

Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 4 sätestas, et kaubamärgina ei registreerita teisele isikule kuuluvaid, kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeval või prioriteedikuupäeval Eesti Vabariigis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses üldtuntud kaubamärke ja kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Alberto-Culver Company väidab, et on tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses Eestis üldtuntud kaubamärgi „MOTIONS” omanik, mille jäljend on Colgate-Palmolive Company kaubamärk „MOTION” (taotlus nr M200101286). Vaatamata võrreldavate kaupade „juukse- ja nahahoolduspreparaadid” ning „hambaharjad” formaalsele eriliigilisusele leiab vaidlustaja, et kaubamärgi „MOTION” kasutamine vastustaja poolt viitaks seosele vaidlustajaga ning seeläbi kahjustab vaidlustaja huve (TRIPS lepingu art 16 lõige 3). Kõigest sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et kaubamärgi „MOTION” registreerimine vastustaja nimele ei ole õiguspärane.

Vaidlustaja ei ole esitanud ühtegi materjali kaubamärgi „MOTIONS” väidetava üldtuntuse tõendamiseks, seda vaatamata apellatsioonikomisjoni ettepanekule esitada täiendavaid tõendeid vaidlustusavalduses esitatud väidete kinnitamiseks. Seega on vaidlustaja väited tema kaubamärgi üldtuntuse kohta paljasõnalised ning tõendamata. Sellest tulenevalt ei pea apellatsioonikomisjon vajalikuks anda hinnangut, kas esineda võivad muud vaidlustusavalduses osundatud KaMS § 8 lg 1 p 4, Pariisi konventsiooni artikli 6bis ja TRIPS lepingu art 16 lõike 3 kohaldamise eeldused, kuivõrd ainuüksi vaidlustaja kaubamärgi üldtuntuse tõendamata jätmise välistab vastustaja kaubamärgi registreerimise vastuolu nimetatud sätetega.

Vaidlustaja leiab ka seda, et kaubamärgi „MOTION” registreerimine on vastuolus KaMS 8 lg 1 p-ga 10.

KaMS § 8 lg 1 p 10 sätestas, et kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis on identsed teises riigis registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamärgiga, kui registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt.

Seejuures leiab vaidlustaja, et vastustaja pahausksus tuleneb nendevahelise kaubamärkide kooseksisteerimise lepingu eiramisest. Kaubamärkide kooseksisteerimise lepingut apellatsioonikomisjonile koos vaidlustusavaldusega ega hiljem esitatud ei ole. Vastustaja oma seisukohtades kinnitab kaubamärkide kooseksisteerimise lepingu sõlmimist, rõhutades aga samas, et nimetatud leping on sõlmitud 08.04.2002, seega ca 8 kuud peale kaubamärgi „MOTION” registreerimistaotluse esitamist (30.07.2001). Vaidlustaja sellele vastu vaieldud ega nimetatud lepingu sõlmimise aega ümberlukkavaid andmeid esitanud ei ole. Apellatsioonikomisjon nõustub vastustajaga, et kaubamärgitaotluse esitamisest hilisem kokkulepe ei kinnita taotleja pahausksust kaubamärgitaotluse esitamisel. Lisaks eeltoodule ei ole vaidlustaja selgitanud, millistel põhjustel tuleb pidada kaubamärke „MOTIONS” ning „MOTION” identseteks ega esitanud tõendeid selle kohta, mis riigis või riikides tema kaubamärk registreeritud ja kasutusel on. Seetõttu leiab apellatsioonikomisjon, et kaubamärgi „MOTION” registreerimine ei ole vastuolus ka KaMS § 8 lg 1 p-ga 10.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, kuni 30.04.2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 p-dest 4 ja 10, tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklist *6bis*, TRIPS lepingu art 16 lõikest 3, apellatsioonikomisjon

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

#### **jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.**

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

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagemenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:

S. Sulsenberg

T. Kalmet

K. Tults