

TALLINNA ÜLIKOOL
Õigusakadeemia
Õigusteaduse õppekava

Mart Parind

**EUROOPA LIIDU KAUBAMÄRGIDIREKTIIVI VÕIMALIKUD ARENGUD JA
SELLEGA SEONDUVAD ÕIGUSLIKUD PROBLEEMID**

Bakalaureusetöö

Juhendaja
MA Tanel Kalmet

Tallinn
2014

Olen bakalaureusetöö kirjutanud iseseisvalt. Kõigile töös kasutatud teiste autorite töödele, olulistele seisukohtadele, kirjandusallikatele ja muudest allikatest pärinevatele andmetele on viidatud.

Autor: Mart Parind

(allkiri)

.....

(kuupäev)

Olen nõus oma töö elektroonse avaldamisega Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu repositooriumis.

Autor: Mart Parind

(allkiri)

.....

(kuupäev)

Töö vastab kehtivatele nõuetele.

Juhendaja: Tanel Kalmet

(allkiri)

.....

(kuupäev)

Kaitsmisele lubatud 2014. a.

Kaitsmiskomisjoni esimees:

(allkiri)

SISUKORD

SISSEJUHATUS	4
1. KAUBAMÄRGI ÕIGUSKAITSET VÄLISTAVATE ABSOLUUTSETE ALUSTEGA SEONDUVAD ARENGUD	9
1.1. Euroopa Liidu kaubamärgidirektiivi areng	9
1.2. Fundamentaalsed muudatused kolmanda kaubamärgidirektiivi eelnõus	12
1.2.1. Kaubamärgi graafilise kujutatavuse nõude kaotamine	12
1.2.2 Uue kaubamärgi õiguskaitset välistava absoluutse aluse lisamine direktiivi	23
2. TEISTE KAUBAMÄRGIÕIGUSLIKE REGULATSIOONIDE VÕIMALIK LÄHITULEVIK	32
2.1. Kaubamärgiõiguslike toimingute lõivustamise põhimõtete reformimine	32
2.2. Kaubamärgiomanike õiguste laiendamine seoses transiitkaupadega	38
KOKKUVÕTE	51
KASUTATUD KIRJANDUSE LOETELU	56
KASUTATUD NORMATIIVMATERJALIDE LOETELU	59
KASUTATUD KOHTUPRAKTIKA LOETELU	61
POSSIBLE DEVELOPMENTS OF TRADE MARK DIRECTIVE OF THE EUROPEAN UNION AND RELATED LEGAL PROBLEMS	62

SISSEJUHATUS

Käesoleva bakalaureusetöö näol on tegemist õigusteadusliku uurimusega, mis võtab lähema vaatluse alla intellektuaalomandiõiguse, täpsemalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liidu liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta¹ (nn (teine) kaubamärgidirektiiv) ja Euroopa Komisjoni ettepaneku selle direktiivi uuestisõnastamiseks². Nimelt on töö kirjutamise alustamise ajal ja ka tööd lõpetades Euroopa Liidu seadusandja töölaual kolmanda kaubamärgidirektiivi eelnõu, millega plaanitakse ühte peamisse liidu liikmesriikide kaubamärgiõigust reguleerivasse õigusakti mõningaid märkimisväärseid muudatusi. Sellest johtuvalt tuleb käesolevat tööd pidada õiguspoliitiliseks, kuna uurimise alla ei tule mitte kehtiv õigus, vaid hoopis tulevase regulatsiooni kujundamine. Arvestades asjaolu, et intellektuaalomandiõigus on üks aktuaalsemaid ning enimkäsitletud valdkondi Euroopa Liidu õiguspraktikas, saab tõdeda, et järelilikult on intellektuaalomandiõigus (sh kaubamärgiõigus) valdkond, mis suurt hulka erinevaid isikuid nende igapäevategemistes realselt puudutab ja sellest tulenevalt paratamatult ka hulganisti õigusvaidlusi põhjustab. Viimast illustreerib teadmine, et 2012. aastal Euroopa Kohtusse saabunud kohtuasjade valdkondadest oli intellektuaalomandiõigus kokku 59 kohtuasjaga kokkuvõttes teisel kohal maksuõiguse järel, jäädes nimetatud valdkonnale alla vaid 1 kohtuasjaga. Samuti lõppes Euroopa Kohtus vahemikus 2008-2012 kohtuotsuse, arvamuse või õigustmõistva sisuga määrusega 184 intellektuaalomandiõigusega seotud asja, mis jäi selle näitajaga taas alla vaid maksuõigusele. Seevastu Euroopa Liidu Üldkohtusse saabus vahemikus 2008-2012 kokku 1069 intellektuaalomandiõigust puudutavat asja ning samal ajavahemikul lõpetati sama valdkonna kohtuasju kokku 210. Mõlemad

¹ ELT 08.11.2008, L 299/25.

² Ettepanek uuesti sõnastada Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. COM(2013) 162 final, 27.03.2013, 2013/0089 (COD). Arvutivõrgus: [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0162:FIN:ET:PDF\(04.05.2014\)](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0162:FIN:ET:PDF(04.05.2014)).

näitajad olid oma kategooriates suveräänsed liidrid.³ Ühendades eelneva statistilise informatsiooni töö autori suure isikliku erialase huviga kaubamärgiõiguse vastu, on autori arvates tegu teemaga, mida saab uurida suure innuga ja samas käsitledes alaliselt päevakajalist temaatikat.

Kuna töö uurimisobjektiks on Euroopa Komisjoni ettepanek kehtiva kaubamärgidirektiivi uuestisõnastamiseks, on tegu teemaga, mis pole käesoleval ajal veel positiivseks õiguseks saanud ning on sellest tulenevalt ka uudne. Küll on alust eeldada, et kõnesolev eelnõu siiski lähitulevikus praegu kehtiva kaubamärgidirektiivi asendab, sest Euroopa Liidu tasandil on korduvalt väljendatud tahet terve intellektuaalomandiõiguse reformimiseks.⁴ Ka selles bakalaureusetöös vaatluse alla tulev eelnõu on üks oluline ja vältimatu samm selle sihi saavutamisel. Kuigi eelnõus sisalduvad õigusnormid ei reguleeri ega kujunda isikutevahelisi õigussuhteid töö kirjutamise ajal, saab see nii olema pärast eelnõu menetlemise lõppu ja uuestisõnastatud direktiivi vastuvõtmist. Kuna, nagu käesolevast tööst nähtub, on nii mõnedki eelnõus sisalduvad sätted kontroversiaalsed ning juriidilises mõttes problemaatilised, on paslik ja vajalik juba enne eelnõu kehtivaks õiguseks muutumist lahata Euroopa Komisjoni ettepanekute õiguslikke puudusi ning prognoosida, kuidas uus direktiiv mõjutaks Eesti kaubamärgimaastikku. Eelnevast johtuvalt jääb töö sisu peaaesjalikult küll abstraktsuse ja hüpoteetilisuse tasemele, kuid pidades silmas kaubamärgiõiguse arengute olulisust laia spektri isikute jaoks, ja fakti, et kaubamärgidirektiivi ulatuslik reformimine on Euroopa Liidu seadusandja uusima aja üks märkimisväärsmaid tegevusi, on vaatlusalune teema kindlasti analüüsimist väärt.

Selle bakalaureusetöö keskseteks probleemideks võib pidada Euroopa Komisjoni poolt võetud suundumusi, mis on potentsiaalselt vastuolus Euroopa Liidu õiguse aluspõhimõtetega ja Euroopa Kohtu praktikaga. Samuti, kui omistada töös vaatluse alla tulevad seadusandlikud initsiatiivid mõtteliselt Eesti siseriiklikule seadusandjale, oleks tõenäoline teatud sätete vastuolu ka riigi konstitutsiooniga. Probleemaatilisteks plaanitavateks arenguteks on kaotada kaubamärgidirektiivist kaubamärgi registreerimisest keeldumise ühe absoluutse alusena kaubamärgi graafilise kujutatavuse nõue; lisada direktiivi täiesti uue kaubamärgile õiguskaitse

³ Euroopa Liidu kohus. Aastaruanne 2012. Ülevaade Euroopa Kohtu, Üldkohtu ja Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu tööst. Luxembourg 2013, lk-d 87, 94, 176, 178.

⁴ Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Single Market for Intellectual Property Rights Boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe. COM(2011), 287 final, lk-d 8-9. Arvutivõrgus: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_en.pdf (04.05.2014).

andmisest keeldumise absoluutse asjaoluna säte, mis takistaks registreerimast mingit tähist siseriikliku kaubamärgina juhul, kui registreerimisest keeldumise absoluutne alus esineb mõnes muus liikmesriigis, kui riik, kus kaubamärgile õiguskaitset taotletakse; liikuda kaubamärgiõiguslike toimingute lõivustamisel süsteemile, mille järgi lõivustataks ka kaubamärgi registreerimise ja õiguskaitse tähtaja pikendamise toiminguid selliselt, et täiendavat lõivu tuleb tasuda iga järgmise kaupade või teenuste klassi eest pärast esimest klassi; anda siseriikliku kaubamärgi omanikule õigus takistada selliste transiitkaupade, mis võivad rikkuda kaubamärgiomaniku õigusi küll selles transiidiriigis, aga mitte kauba sihtkohariigis, viibimist ja kulgemist transiidiriigis.

Võttes arvesse asjaolu, et kaubamärgidirektiivi uuestisõnastamise ettepaneku näol on tegu alles eelnõu vormis oleva potentsiaalse uue õigusaktiga, pole Eestis enesestmõistetavalt eelnevas lõigus nimetatud probleeme uuritud. Autorile teadaolevalt pole sellesisulisi märkimist väärt kirjutisi leida ka välismaiste õigusteadlaste ja –praktikute töödest. Ka see asjaolu lisab teema uudsusele olulise mõõtme. Üllatuslikult tuleb siiski nentida, et vähemalt Eestis pole tööstusomandiõiguse uurimine õigusteadusliku teadustöö raames kuigi levinud. Käesoleva töö autorile teadaolevalt on alates Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas kaitstud vaid üks intellektuaalomandi alane doktoriväitekiri (PhD Aleksei Kelli doktoritöö „Eesti intellektuaalse omandi süsteemi arengud teadmistepõhise majanduse tingimustes“) ja kaks kaubamärgiõiguse alast magistriväitekirja. Töö autorile on samuti teada, et Kerli Tiik on 2010. aastal kaitsnud Tartu Ülikoolis bakalaureustöö teemal „Kaubamärgiõiguse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamine“ ning et kaitstud on ka kaks teist kaubamärgiõigusega seonduvat bakalaureusetööd, kuid täiendavat ülevaadet Tartu Ülikoolis kaitstud bakalaureusetööde kohta pole. Ka teistes käesoleval ajal õigusharidust pakkuvate või seda minevikus teinud Eesti haridusasutustes pole kaubamärgiõiguslike teadustööde tegemine levinud. Palju enam on uuritud autoriõigust või muid tööstusomandiõiguse harusid (nt patendiõigus). Ajakirja *Juridica* arhiivis leidub kaubamärkidega seonduvaid artikleid küll ligikaudu 10, kuid vähesed neist käsitlevad Euroopa Liidu kaubamärgiõigust või Eesti õigust seoses liidu õigusega. Sestap võib käesolevat tööd pidada üheks vähestest puhtalt tänapäevaste Euroopa Liidu kaubamärgiõiguse probleemide lahkamisele keskendunud teadustöödest.

Käesoleva töö eesmärgiks võib pidada uue kaubamärgidirektiivi eelnõu teatud sätete analüüsimist ning neis sisalduva regulatsiooni kehtiva seadusandluse ja olulise kohtupraktika konteksti asetamist. See on vajalik, et Eestis oleks õigusteadusliku uurimuse tasandil juba

enne reformitud kaubamärgidirektiivi jõustumist, pärast mida on teadupärast Eesti riigil kohustus direktiivis sisalduv regulatsioon siseriiklikusse õiguskorda üle võtta, analüüsitud direktiivi problemaatilisemaid norme. Kindlasti on olemas võimalus, et direktiivi eelnõu teatud vastuolulised sätted jäetakse direktiivi lõppversioonist välja. Arvestades käesolevas bakalaureusetöös esile tõstetud probleeme, võib sellist stsenaariumi pidada ka tugevalt eelistatud variandiks. Siiski, kui Euroopa Liidu seadusandja peaks otsustama direktiivi eelnõu vähemalt käesoleva töö uurimisobjektiks olevate normide suhtes sisuliselt muutmata kujul vastu võtta, on oluline, et Eesti õiguskirjanduses leiduks materjali, mis juba aegsasti lahkab eesootavaid juriidilisi probleeme. Töö autor annab endale aru, et tema bakalaureustöö ei suuda mõjutada Euroopa Liidu tasandil otsuste langetamist. Küll võib loota, et kõnesolevast uurimusest on kasu Eesti kohalikele teoreetikutele ja/või praktikutele.

Eelnevalt välja toodud töö põhiprobleemidest saab töö autor enda jaoks tuletada hüpoteesi, millele vastust otsides bakalaureusetööd kirjutada. Töö autor sõnastab hüpoteesi järgmiselt: kolmanda kaubamärgidirektiivi Euroopa Komisjoni poolt esitatud kujul vastuvõtmine jõustaks regulatsiooni, mis oleks osaliselt tugevas vastuolus senise kohtupraktika ning Euroopa Liidus tunnustatud aluspõhimõtete ja põhiõigustega. Kuivõrd käesolev töö keskendub püstitatud hüpoteesile vastuse otsimisele, on metodoloogiliselt kõige kohasemaks uurimisvõtteks deduktiivne lähenemisviis ning seda on ka käesoleva bakalaureusetöö puhul kasutatud. Selle töö puhul tähendab see analüütilist lähenemist, kus uurimismaterjal ehk direktiivi eelnõu tekst esmalt lahti harutatakse ning seejärel võrreldakse õiguse üldpõhimõtetega, varasema õigusega, erinevate regulatsioonide eesmärkidega jne. Kuivõrd tegu on õiguspoliitilise uurimusega Euroopa Liidu õiguse teemal, on käesolevas töös kasutatud nii teleoloogilist, ajaloolist kui süstemaatilist uurimismeetodit. Esimene on vajalik nende eesmärkide väljaselgitamiseks, mida tahetakse direktiivis sisalduvate meetmetega saavutada. Ajaloolise meetodi kasutamisega püütakse selgitada liidu seadusandja tahte kujunemist. Süstemaatiline uurimisviis on tarvilik, kuna uuritakse Euroopa Liidu kaubamärgiõiguse kooskõla liidu aluspõhimõtete ja põhiõigustega.

Eelnevalt välja toodud töö eesmärkide saavutamiseks on vaja analüüsida plaanitavaid muudatusi kaubamärgi kontseptsioonis üldiselt, aga ka üksikute eriregulatsioonide osas. Need ülesanded täidetakse vastavalt töö I ja II peatükis. Esimene neist algab põgusa ülevaatega kaubamärgidirektiivi senisest ajaloost ning arengust. Seejärel saavad lühida tähelepanu uuestisõnastatud kaubamärgidirektiivi vastuvõtmise ettepaneku tegemise üldised motiivid. Peatüki põhirõhk langeb aga Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud võimalikele direktiivi

muudatustele, mis puudutavad kaubamärgiõiguse seisukohalt fundamentaalseid norme ehk analüüsitakse potentsiaalseid tulevikuregulatsioone seoses kaubamärgi registreerimisest keeldumise ja selle kehtetuks tunnistamise absoluutsete alustega. Kuna kõnesolevasse tööse mahub kahe erineva absoluutsete alustega seonduva direktiivisätte analüüs, on need töö hea jälgitavuse kaalutlustel koondatud ka ühe peatüki ühe alajaotise alla. Töö teine peatükk koondab endasse muud kaubamärgiõiguslike küsimustega seotud probleemid. Nimelt on töö autori valikul uuestisõnastatud direktiivi eelnõust võetud kaks märkimisväärset ja juriidiliselt paeluvat sätet ning kirjeldatav peatükk tervikuna ongi pühendatud nende normide lahtimõtestamisele ja kritiseerimisele. Esmalt tuleb vaatlusele Euroopa Liidu seadusandja soov ühtlustada ja reformida teatud kaubamärkidega seonduvate toimingute lõivustamise põhimõtteid. Peatüki lõpetab kaubamärgiomaniku õiguste ja transiitkauba vedajate õiguste vahekorda puudutava normi analüüs. Kõigi teemade puhul on läbivalt lähtutud ühest ja samast süsteemist, mille järgi tuuakse esmalt välja vaatlusaluse sätte sõnastus ja sisu ning kõrvutatakse seda võimaluse korral kehtiva õiguse vastava sättega. Seejärel juba analüüsitakse eelnõu sätet sisuliselt ja lõpuks tuvastatakse, kas ja kuidas on vastav valdkond reguleeritud Eesti seadusandluses, kuidas see Eesti õiguskorda mõjutada võib ning millised on vaadeldava õigussuhte reguleerimise tulevikuplaanid Eesti intellektuaalomandiõiguse kodifitseerimisega tegeleva töögrupi silmis. Töö põhiosale järgneb ka käesoleva bakalaureusetöö olulisemaid punkte koondav kokkuvõte ning inglisekeelne resümee.

Bakalaureusetöö sihtrühmaks võib pidada puhtalt intellektuaalomandiõigusega tegelevaid õigusteoreetikuid ja –praktikuid. Kuna vaatlusalused teemad on valdkonnaspetsiifilised, siis sellest saadav info ning järeldused saavad olla orienteeritud kitsale ringile erialaspetsialistidele. Kuivõrd selles töös analüüsitavad probleemid ei oma märkimisväärseid seoseid teiste õigusvaldkondadega, nagu see võib olla mõnede muude kaubamärgiõiguslike küsimuste lahkamisel, ei sisalda töö ka piisavat õigusharude ülest ühist tegurit, et olla mõeldud abimaterjaliks muude õigusprobleemide käsitlemisel.

Töö autor soovib siinkohal tänada oma bakalaureusetöö juhendajat Tanel Kalmetit. Esmane tänu seisneb asjaolus, et töö juhendaja oma abivalmi oleku ja inspireeriva õpetusega ülikooli õppetöös töö autoris tänaseks päevaks suureks kireks kujunenud õigusvaldkonna vastu huvi ülepea tekitas. Sugugi mitte vähem olulisem tänu kuulub Tanel Kalmetile väga olulise abi eest töö kirjutamise protsessi käimalükkamisel, lõpuks väljavalituks osutunud uurimisteema leidmisel, töö kirjutamise protsessi käigus väärtuslike näpunäidete andmisel ja juhendatava küsimustele sisuliste ning asjakohaste vastuste andmisel.

1. KAUBAMÄRGI ÕIGUSKAITSET VÄLISTAVATE ABSOLUUTSETE ALUSTEGA SEONDUVAD ARENGUD

1.1. Euroopa Liidu kaubamärgidirektiivi areng

Euroopa Liidu (edaspidi ka „EL“) ühtlustatud kaubamärgiõigusega seonduva poliitika juurutamise arengu oluliseks verstapostiks on 21. detsember 1988, mil võeti vastu esimene nõukogu direktiiv 89/104/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta⁵ (nn esimene kaubamärgidirektiiv). Seda daatumit võib pidada küllaltki hiliseks, kuna kaubamärgiõigust ja laiemalt tööstusomandiõigust oldi rahvusvahelisel tasemel reguleeritud oluliselt varemgi. Nimelt võeti juba 20. märtsil 1883 vastu tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon⁶, millega Eesti ühines 12. veebruaril 1924⁷ ja mis ajaloolistel põhjustel taasjõustus Eesti suhtes 24. augustil 1994.⁸ On märkimisväärne, et juba 19. sajandi lõpuosas tajusid erinevad riigid tööstusomandiõiguse ülemaailmse reguleerimise vajadust, kuigi toona polnud tehnika ja innovatsiooni tase kaugeltki võrreldav tänase seisuga, kus isiku loometöö resultaatide ja muu immateriaalse vara juriidiline kaitsmine on aktuaalsem ning hädavajalikum kui kunagi varem. Rida eesrindlikke suurriike reguleerisid kaubamärgiõigust vastavate eriseadustega aga juba enne Pariisi konventsiooni vastuvõtmistki. Nt Prantsusmaal võeti vastav akt vastu 1857, USA-s 1881 ja Inglismaal 1883.⁹ Eesti Vabariigis hakati tööstusomandi õiguskaitsele tähelepanu pöörama 1919. aastal, kui sama aasta 22. märtsil esitati Kaubandus- ja Tööstusministeeriumile taotlus registreerida kaubamärk PEO-LEO, mille kasutamise ainuõigus taotlejale sama aasta 2. aprillil ka anti.¹⁰ Tegu oli Eesti esimese õiguskaitse saanud siseriikliku kaubamärgiga.

⁵ EÜT 11.02.1989, L 40/1.

⁶ RT II 1994, 4, 19.

⁷ Eesti Vabariigile siduvad tööstusomandialased rahvusvahelised lepingud. Arvutivõrgus: <http://www.epa.ee/et/oigusaktid/rahvusvahelised-lepingud> (04.05.2014).

⁸ RT II 1994, 25.

⁹ A. Kukrus. Tööstusomandi õiguskaitse. Mats 1995, lk 43.

¹⁰ O. Moorlat. Tööstusomandi õiguskaitse ABC. Olion 1995, lk 11.

On leitud, et Euroopa Liidu asutajatel puudus igasugune võimalus näha ette informatsiooni tähtsuse hüppelist suurenemist ühiskondlikes ja majanduslikes suhetes ning informatsioonile ligipääsu muutumist kaupade vaba liikumise ja tõhusa konkurentsi tagamise oluliseks eelduseks.¹¹ Sellist avaldust tuleb pidada õigeks, kuna EL-i ja selle eelkäijate algusaegadel ei kujutanud intellektuaalomandiõigus endast sellist olulist tegurit, mis mõjutanuks liikmesriikidevahelist kaubandust niisugusel määral, nagu see on täna. EL-i arenedes, 1988. aastal, leidis piisav poliitiline tahe ja arusaam selle sammu vajalikkusest ning toonase Euroopa Ühenduse seadusandja võttis vastu esimese kaubamärgidirektiivi. Protsess selleni jõudmisel polnud aga kergete killast, kuna direktiivi eelnõu menetlemine võttis aega koguni kaheksa aastat. Ühenduse komisjon tegi ettepaneku kaubamärgidirektiivi vastuvõtmiseks juba 25. novembril 1980.¹² Uue, muudetud kujul ettepaneku tegi komisjon 17. detsembril 1985.¹³ Esimese kaubamärgidirektiivi põhjendustest nähtub, et ühenduse seadusandjale tundus tol ajal, et ei olnud vaja võtta ette liikmesriikide kaubamärke käsitlevate õigusaktide täiemahulist ühtlustamist ning piisas sellest, kui ühtlustamisel piirdatakse nende siseriikliku õiguse sätetega, mis mõjutavad siseturu toimimist kõige otsesemalt. Nii polnud esimese kaubamärgidirektiivi näol tegu väga laiaulatusliku kaubamärgiõiguse ühtlustamisega, vaid ühtsed normid kehtestati üksnes neis piirides, mis puudutasid kaubamärgile õiguskaitse tagamist kõige vahetumalt. Esimene direktiiv kehtis 20 aastat ning selle ajaga jõudis välja kujuneda ka märkimisväärne praktika Euroopa Kohtu (edaspidi ka „EK“) poolt direktiivi sätete tõlgendamisel. Ka tänastes kaubamärgiõiguslikes vaidlustes viidatakse tihti just EK poolt esimese kaubamärgidirektiivi tõlgendamisel välja öeldud seisukohtadele.

22. oktoobril 2008. aastal võeti EL-i seadusandlike menetluste tulemusena uue õigusaktina vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta kui kodifitseeritud muudatustega versioon esimesest direktiivist. Selle direktiivi 1. põhjendusest nähtub, et kuna esimest kaubamärgidirektiivi oli sisuliselt muudetud, tuli selguse ja otstarbekuse huvides kõnealune direktiiv kodifitseerida. Samas aga rõhutas liidu seadusandja sellelgi puhul, et piirdatakse nende siseriikliku õiguse sätete reguleerimisega, mis mõjutavad siseturu toimimist kõige otsesemalt ning asjaomaste õigusaktide täiemahulist ühtlustamist läbi ei viida. Sellest

¹¹ U. Bath. Access to Information v. Intellectual Property Rights. – European Intellectual Property Review 2002/3, lk 138.

¹² Proposal for a first Council directive to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. Arvutivõrgus: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1980:351:0001:0005:EN:PDF> (22.03.2014).

¹³ Amended proposal for a first Council directive to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. COM(85) 793 final. Arvutivõrgus: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1985:351:0004:0013:EN:PDF> (22.03.2014).

johtuvalt mingeid tähelepanuväärseid materiaalõiguslikke muudatusi teise kaubamärgidirektiivi tulek endaga liidu liikmesriikide õiguskordadesse kaasa ei toonud. Kuna juba mõne aasta möödudes hakati üleliiduliselt tunnetama vajadust laiendada kaubamärgidirektiivi haaret ka seni vaid siseriiklikult reguleeritud õigussuhetele ning muuta kaubamärgisüsteemi üldist efektiivsust, tegi Euroopa Komisjon 27. märtsil 2013. aastal, realiseerides seejuures EL-i ülest tegevusplaani reformida liidu kaubamärgiõigust puudutavaid keskseid õigusakte, teise kaubamärgidirektiivi uuestisõnastamise ettepaneku. Selle komisjonipoolse initsiatiiviga sai alguse kehtiva direktiivi põhjaliku uuendamise protsess. Nagu on märkinud Euroopa andmekaitseinspektor, andes omapoolset hinnangut ja arvamust kõnesolevale uuestisõnastamisetpanekule andmekaitseõiguslikust positsioonist lähtudes, on Euroopa Komisjoni ettepaneku põhieesmärk täiendavalt ühtlustada Euroopa Liidus nii kaubamärgi materiaalõiguse kõiki aspekte kui ka menetluseeskirju, sealhulgas selgitada kaubamärgiga antavaid õigusi, aga ka selliseid menetluslikke tahke nagu registreerimine, lõivud ja kaubamärgi vaidlustamise, tühistamise või kehtetuks tunnistamise menetlused.¹⁴ Sellest tulenevalt pole menetluses oleva eelnõu näol tegu kehtiva direktiivi kosmeetilise redigeerimisega, millele võib iseenesest viidata töödokumendi eestikeelne nimetus („uuestisõnastamise ettepanek“), vaid õigusakti läbiva ning põhimõttelise kaasajastamisega.

Direktiivi plaanitavad muudatused algavad juba õigusakti peast, kuivõrd redigeeritud ning täiendatud on direktiivi preambulit. Euroopa Liidu Ametlike Väljaannete Talitus on välja töötanud institutsioonidevahelise stiiljuhendi, mille järgi lisatakse uue Euroopa Liidu õigusakti vastuvõtmisel tavapäraselt akti preambulisse põhjendusi¹⁵, mis kajastavad asjaomase akti vastuvõtmise ajal esinenud asjaolusid ning õigusruumi ja -olustiku spetsiifikat. EL-i õigusakti juurde kuuluvatele põhjendustele võib anda pigem poliitilise kui juriidilise tähenduse, kuna põhjendustes sisalduvad mõtted kajastavad akti vastuvõtmisel esinenud poliitilist tahet ja liidu seadusandja õiguspoliitilisi eesmärke, mida vastava õigusaktiga soovitakse saavutada. Siiski, kuna EL-i direktiivide või määruste puhul on tegemist juriidiliste dokumentidega, millega vastavalt seatakse liikmesriikidele kohustusi õiguse kohandamiseks või millega luuakse uut õigust, ei tohi vastuvõetud akti põhjendused olla liigpoliitilised. Nõnda nähtub ka EL-i õigusakte koondavast internetiandmebaasist EUR-Lex kättesaadavast

¹⁴ G. Buttarelli. Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) ning ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta. Arvutivõrgus: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:032:0023:0024:ET:PDF> (04.05.2014).

¹⁵ Institutsioonidevaheline stiiljuhend. Euroopa Liidu väljaannete talitus. Brüssel 2011, lk-d 37, 39-40.

informatsioonist, et põhjendused ei tohi peale normatiivsete sätete sisaldada poliitilisi üleskutseid.¹⁶ Sellest võib tuletada, et põhjendustest ei tohi välja lugeda ühe või teise poliitilise jõu isiklikke eelistusi või püüdlusi oma poliitilise tegevuse raames. Pidades eelnevat silmas, ei saa siiski tähelepanuta jätta õigusakti põhjenduste kvaasijuriidilist olemust ja *soft-law*'likke omadusi. Nimelt saavad põhjendused olla ja õiguspraktikas sageli ongi abimeheks õigusakti sätete tõlgendamisel. Õigusakti preambulis sisalduvat saab peamiselt kasutada akti või selle sätte teleoloogilisel ehk eesmärgipärasel tõlgendamisel. EK praktikastki (nt *Sturgeon*¹⁷ kohtuasi) tuleneb, et liidu õiguse sätte tõlgendamisel peab arvestama mitte üksnes sätte sõnastust, vaid ka konteksti ning selle õigusaktiga taotletavaid eesmärke, mille osaks säte on.¹⁸

Käesolevas töös jäetakse direktiivi uuestisõnastamise (praegusel ajal pigemini selle soovi) põhjendused siiski suurema tähelepanuta. Küll on paslik märkida, et direktiivi ettepaneku preambulis ei viidata direktiivi vastuvõtmise õiguslikule alusele enam kui Euroopa Ühenduse (EÜ) asutamislepingu¹⁹ art-le 95, vaid Euroopa Liidu toimimise lepingu²⁰ (ELTL) art 114 lg-le 1. ELTL art 114 lg 1 teine lause sätestab: „Seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu liikmesriikides nii õigus- kui ka haldusnormide ühtlustamiseks meetmeid, mille eesmärk on siseturu rajamine ja selle toimimine.“ Põhjus, miks direktiivi ettepaneku olulise õigusliku alusena on välja toodud ELTL vastav säte, mitte enam EÜ asutamislepingu norm, seisneb asjaolus, et kaks eelnevat kaubamärgidirektiivi versiooni olid vastu võetud 1988. ja 2008. aastal, kui jõustunud polnud veel nn Lissaboni leping, mille tagajärjel tekkis Euroopa Liidu õigusmaastikule ELTL kui uus liidu alusleping ja esmase õiguse akt. Kuna ELTL asendas endise EÜ asutamislepingu, on hilisemate aktide vastuvõtmisel tarvis lähtuda just ELTL-ist.

1.2. Fundamentaalsed muudatused kolmanda kaubamärgidirektiivi eelnõus

1.2.1. Kaubamärgi graafilise kujutatavuse nõude kaotamine

Kaubamärgiõiguse aspektist väga olulised direktiivi suhtes tehtud muudatusettepanekud puudutavad mh peamisi materiaalõiguslikke vundamentnorme. Teadupärast peavad

¹⁶ Joint practical guide for persons involved in the drafting of legislation within the Community institutions. Arvutivõrgus: <http://eur-lex.europa.eu/techleg/10.html?locale=en> (04.05.2014).

¹⁷ Liidetud kohtuasjad C-402/07 ja C-432/07: *Sturgeon* (EKL 2009, lk I-10923).

¹⁸ *Ibid.*, p 41.

¹⁹ ELT 29.12.2006, C 321 E/1.

²⁰ ELT 09.05.2008, C 115/50.

kaubamärgil selle olemuse tõttu olema teatud baastunnused, et see saaks täita enda peamisi ülesandeid. Nii on senini olnud rahvusvaheliseks konsensuseks, et kaubamärgi saab moodustada vaid selline tähis, mida on võimalik graafiliselt esitada. Nõnda sätestab kaubamärgiseaduse²¹ (edaspidi „KaMS“) § 6 lg 1, et kaitstav kaubamärk peab olema graafiliselt kujutatav. Samuti sätestab 2008. aasta kaubamärgidirektiivi art 2, et kaubamärgi võivad moodustada mis tahes tähised, mida on võimalik graafiliselt esitada, eelkõige sõnad, sealhulgas isikunimed, kujutised, tähed, numbrid, või kaupade või nende pakendi kuju, kui selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest. Ka Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) välja antud käsiraamatust nähtub, et enamik maailma riike lubavad registreerida vaid seesuguseid kaubamärke, mida saab graafiliselt kujutada, kuna ainult selliseid märke saab registreerida ja avaldada vastavas registris, et teavitada avalikkust selle kaubamärgi registreerimisest.²²

Graafilise kujutatavuse nõuet võib pidada täiesti põhjendatud kitsenduseks kaubamärgi registreerimisel. Kaubamärkide spetsiifikast tulenevalt tuleb arvestada teatud asjaolusid, mis ei luba ettevõtjail pelgalt oma vaba voli järgi registreerimiseks esitatavaid kaubamärke kujutada. Kaks olulisimat eesmärki graafilise kujutatavuse nõude põhistamiseks on EK toonud välja *Sieckmanni*²³ kohtuasja raames, kui kohus nentis talle esitatud eelotsusetaotlust lahendades järgmist. Esiteks on graafilise kujutatavuse nõude eesmärk defineerida eelkõige märki ennast, et määrata kindlaks registreeritud märgiga omanikule tagatud kaitse täpne objekt. Teiseks muudab kaubamärgi kandmine avalikku registrisse märgi kättesaadavaks pädevatele asutustele ja üldsusele, eelkõige ettevõtjatele. Samuti peavad pädevad asutused selgelt ja täpselt teadma kaubamärki moodustavate tähiste olemust, et neil oleks võimalik täita oma kohustusi registreerimisavalduste eelneval läbivaatamisel ning nõuetekohase ja täpse kaubamärgiregistri avaldamisel ja korras hoidmisel. Lisaks peab ettevõtjatel olema võimalik selgelt ja täpselt välja uurida oma praeguste või tulevaste konkurentide tehtud märgi registreerimised või registreerimise taotlused ning seega saada asjakohast teavet kolmandate isikute õiguste kohta.²⁴

EK eelviidatud seisukohti laiendavalt avades võib tõdeda, et graafilise kujutatavuse nõue on olnud õigustatud meede tagamaks kolmandate isikute õigusselgust nii menetluses olevate kui

²¹ RT I 2002, 49, 308; RT I 28.12.2011, 4.

²² WIPO Intellectual Property Handbook. Second Edition. WIPO 2008, lk 71. Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf (04.05.2014).

²³ C-273/00: Sieckmann (EKL 2002, lk I-11737).

²⁴ *Ibid.*, p-d 48-51.

juba registreeritud kaubamärkide suhtes. Kuna kaubamärgi registreeringuga saab kaubamärgiomanik seaduses nimetatud ainuõigused, siis sellest tulenevalt peavad kõik kolmandad isikud oma äritegevuses hoiduma tegudest, mis oma sisult vastavad registreeringuga saadavatele ainuõigustele. Näiteks KaMS § 14 lõikest 1 tulenevalt on kaubamärgiomanikel õigus sellist tegevust keelata. Seega iga registreeritud kaubamärk teatud määral kitsendab teiste ettevõtjate tegutsemisvabadust. Kaudselt kitsendavad ettevõtjate tegutsemisvabadust ka alles menetluses olevad kaubamärgitaotlused, kuivõrd tulenevalt KaMS § 8 lg 2 esimesest lausest algab kaubamärgi õiguskaitse, juhul kui see läbib edukalt Patendiameti menetluse, tagasiulatuvalt kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäevast alates. Seetõttu saab ka isik, kelle registreerimistaotlus on veel ekspertiisi staadiumis, mõjutada teisi isikuid identse või sarnase tähise kasutamisest hoiduma. Kaubamärgitaotleja saab teist isikut oma menetluses olevast taotlusest teavitada ning anda mõista, et juhul, kui tema registreerimistaotlus rahuldatakse, on tal võimalik kaubamärgi õiguskaitse tagasiulatuva jõu tõttu esitada erinevaid nõudeid ka ainuõiguste rikkumiste eest, mis jäid ajavahemikku registreerimistaotluse esitamisest kuni registreerimiskande tegemiseni. Eesti kohtupraktikagi tunneb kaasuseid, kus hageja on mh tuginenud kostjapoolsele rikkumisele perioodil, mis jääb hageja kaubamärgitaotluse esitamise ja registreeringu tegemise vahele.²⁵ Eelnevast tulenevalt on teiste ettevõtjate jaoks ülioluline üheselt ja ammendavalt teada, täpselt missuguse kaubamärgi suhtes on teine isik ainuõigused saanud või potentsiaalselt saab. See on vältimatu eeldus selleks, et ettevõtjad saaksid mõista, missuguste kaubamärkide kasutamisest nemad peavad hoiduma ja sellest johtuvalt saavad ennetada erisuguseid ebameeldivusi nagu nt nende vastu rahaliste nõuete esitamine.

Samuti on registreerimistaotlust menetleval ametil tähtis maksimaalselt täpselt aduda, missuguse tähise suhtes taotluse esitanud isik õiguskaitset saada soovib. KaMS § 38 lg-st 1 tuleneb, et Patendiamet kontrollib ekspertiisi käigus kaubamärki sama seaduse § 9 lg-s 1 ja §-s 10 sätestatu suhtes. Viidatud seadusesätetes on välja toodud vastavalt kaubamärgi registreerimisest keeldumise absoluutsed ja suhtelised alused. Registreerimistaotlust menetleval asutusel lasub seadusest tulenev kohustus taotluses sisaldunud kaubamärk kas registreerida või selle registreerimisest keelduda. Kuigi KaMS § 39 lõigete 3 ja 4 koosmõjus on võimalik ka registreerimistaotluse n-õ osaline rahuldamine, s.t kaubamärgile antakse õiguskaitse vähemate kaupade või teenuste klasside suhtes, kui taotluse esitaja taotluses algselt märkis, pole see antud juhul tähtis. Igal juhul peab Patendiametil olema olukorras, kus

²⁵ RKTko 3-2-1-123-11.

neil tuleb üksikasjalikult analüüsida registreerimiseks esitatud tähise vastavust KaMS §-des 9 ja 10 sätestatule, maksimaalselt täpne ja selge ülevaade ekspertiisi uurimisesemest.

Direktiivi uuestisõnastamise ettepanekus on vastav artikkel, mis sätestab, millised on tähised, millest kaubamärk võib koosneda, saanud endale uue järjekoha (ettepanekus art 3, kehtivas direktiivis art 2). Järjekoha muutusest palju olulisema asjaoluna sisaldab ettepaneku art 3 endas põhjapanevat muudatust. Nimelt on artiklist välja jäetud sõnaselge nõue tähise graafilise kujutatavuse kohta. Seevastu on lisandunud üks täiendav obligatoorne tingimus, mida võib pidada graafilise kujutatavuse nõude kaotamise kompensatsioonimehhanismiks. Direktiivi ettepaneku art 3 sätestab järgmist: „Kaubamärgi võivad moodustada mis tahes tähised, eelkõige sõnad, sealhulgas isikunimed, kujutised, tähed, numbrid, värvid, või kaupade või nende pakendi kuju või helid, kui: a) selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest; b) selliseid tähiseid on võimalik esitada viisil, mis võimaldab pädevatel asutustel ja üldsusel teha kindlaks tähiste omanikule tagatud kaitse subjekti.“ (Siinkohal tuleb pidada ekslikuks sõna „subjekt“ kasutamist, kuna ilmselgelt on silmas peetud siiski õiguskaitsese eset ehk „objekti“. Seetõttu kasutatakse käesolevas töös selles kontekstis edaspidi läbivalt väljendit „(õigus)kaitsese objekt“). Kõrvutades väljatoodud sätet praegu kehtiva kaubamärgidirektiivi art-ga 2 (vt eespool), võib näha, et ettepanekuga soovitakse täielikult välja jätta nõue, et tähis peab olema graafiliselt kujutatav. Ettepanekuga on artiklis sisalduvasse näidisloetellu erinevate kaubamärgi komponentide kohta lisatud ka värvid ja helid. Samuti on uudne nõue, et tähiseid peab olema võimalik esitada viisil, mis võimaldab pädevatel asutustel ja üldsusel teha kindlaks tähiste omanikule tagatud kaitse objekti.

Direktiivi uuestisõnastamise ettepaneku seletuskirjast nähtub, et ettepaneku koostajad peavad graafiliselt esitamise nõuet aegunuks ning leiavad, et see vähendab oluliselt õiguskindlust teatavate mittetraditsiooniliste kaubamärkide esitamise puhul, nagu helid. Sel juhul võib ettepaneku koostajate arvates muude vahendite (nt helifail) kasutamine olla asjakohasem kui graafiline esitamine, kui see võimaldab kaubamärki täpsemini kindlaks teha ja seega aitab suurendada õiguskindlust.²⁶ Töö autori hinnangul on need direktiivi ettepaneku seletuskirjas sisalduvad väited vastuolulised, samuti on problemaatiline ettepaneku art 3 punkti b sõnastus ning vastav temaatika tuleb ka alljärgnevalt käsitlesele. Siiski tuleb esmalt nentida, et direktiivis *expressis verbis* sisalduva graafilise kujutatavuse nõude kaotamine ilmselt aitab kaasa õiguskindluse ja –selguse kasvule. Kaubamärgidirektiiv kui õigusakt, mille järgi

²⁶ Kaubamärgidirektiivi uuestisõnastamise ettepanek. Seletuskiri (viide 2), lk 6.

kujundatakse ja ühtlustatakse EL-i liikmesriikide kaubamärgiõigust käsitlevaid siseriiklikke õigusakte, on lõppastmes suunatud peaaesjalikult ettevõtjatele. Just ettevõtjad on peamised kaubamärgiomanikud ja -taotlejad. Seetõttu on tarvilik, et keskmine ettevõtja suudaks kaubamärke käsitlevat õigusakti lugedes suuremate raskusteta hinnata, millised on seadusjärgsed nõudmised registreerimiseks esitatavale kaubamärgile. Praegusel ajal võib nii kehtivas direktiivis kui KaMS-is sisalduv graafilise esitatavuse nõue olla segadust tekitav, sest Euroopa Kohtu praktikast tulenevalt pole see nõue nii absoluutne, kui esmapilgul tunduda võib. Samas ei saa ühele keskmisele seaduselugejale kindlasti omistada eriteadmisi kaubamärgiõigusest tasemel, mis võimaldab olla kursis erinevate EK lahenditega. Näiteks on EK ühes oma kaubamärgiõiguse seisukohalt põhjapanevamas lahendis *Shield Mark*²⁷ nentinud, et helimärk on teatud tingimustel kaubamärgina kaitstav.²⁸ Iseenesest ei saa erinevate helikõrguste korrapärastatud järgnevust, mida kaubamärkide kontekstis tuntakse kui helimärki, visuaalselt tajuda, sest inimene ei aisti heli silmadega. Seega võib tekkida küsimus, kas graafilise kujutatavuse nõude tõttu on juba eos välistatud helimärgi kaubamärgina registreerimine. Siiski on EK esmakordselt *Sieckmanni* asjas sedastanud, et kaubamärgi võib moodustada tähis, mida iseenesest ei ole võimalik visuaalselt tajuda, tingimusel, et seda saab esitada graafiliselt, eelkõige kujutiste, joonte või kirjamärkide abil ning et see esitus on selge, täpne, iseenesest täielik, kergesti kättesaadav, mõistetav, kestev ja objektiivne.²⁹ *Shield Marki* kaasuses leidis EK, kasutades juba *Sieckmanni* lahendis välja töötatud kontseptsiooni, et eelloetletud nõuetele vastab helimärgi puhul selline kaubamärgi reproduktsioon, mille puhul on tegu noodijoonestikuga, mis on jagatud taktideks ja millel on kirjas eelkõige noodivõti, noodi- ja pausimärgid, mille kuju näitab suhelist väärtust, ja vajaduse korral alteratsioonimärgid.³⁰ Seega, kuigi heli kui sellist pole võimalik graafiliselt kujutada, lahendab probleemolukorra heli kujutamine klassikalises noodipildis.

Väljatoodud kohtupraktikast tulenevalt on vaieldav ettepaneku seletuskirjas sisalduv väide, et helimärgi puhul nt helifaili deponeerimine aitab paremini selgeks teha kaubamärki kui õiguskaitse objekti. Tänapäevani on ainus viis muusikat kujutada moel, et see vastaks *Sieckmanni* lahendis välja toodud nõuetele, kasutada klassikalist noodijoonestikku ja muid muusikateaduses selle juurde käivaid sümboleid (nootide kujutised, kõrgendus- ja madaldusmärgid jne). Ainult sel viisil on helimärk lõpuni ja täiuslikult üheselt mõistetav. Helifaili puhul, olgu see siis n-õ elava muusikana salvestatud või mõne arvutiprogrammi abil

²⁷ C-283/01: *Shield Mark* (EKL 2003, lk I-14313).

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Sieckmanni* otsus (viide 23), p 55.

³⁰ *Shield Marki* otsus (viide 27), p 64.

produtseeritud, võib tekkida mitmeid küsimusi, mis jätavad selgusetuks helimärgi õiguskaitsese ulatuse. Näiteks võib olla, et deponeeritud helifailil mängitakse teatud viisijupp ette klaveril. Kas sellisel juhul ulatub õiguskaitsese vaid selle helijärgnevuse klaveriga mängitud versioonile? Klassikalise muusikateaduse mõttes korrektselt vormistatud noodikirja kasutamisel helimärgi reproduktsioonina sellist laadi küsimust ei teki. Noodipildis sisalduvat heliteost saab täpselt sellisel kujul ette mängida mis tahes muusikainstrumenti või arvutiprogrammiga, mis suudab tekitada heli eri kõrgustelt (nootide vältus jms sõltub juba instrumendi mängijast või noodikirja arvutiprogrammi sisestajast). Seega helimärgi õiguskaitsese ulatuseks sel juhul hüpoteetiliselt kõikidele muusika produtseerimise vahenditele, olgu selleks arvutiprogrammi kunstlik helitoon või klassikalised instrumendid nagu klaver, flööt või metsasarv või ka inimvokaal.

Kui sisustada üksipulgi kõiki EK poolt iseenesest visuaalselt mittetajutava kaubamärgi reproduktsiooni esitusele seatud nõudeid (selgus, täpsus, iseenesest täielik, kergesti kättesaadavus, mõistetavus, kestvus ja objektiivsus) helimärkide kontekstis, on selge, et kõrvutades helifaili heliteose noodipildiga, vastab kõikidele neile tingimustele vaid heliteose noodipilt. Ka kahe esitusviisi omavahelises paremusvõrdluses vastab asjaomastele tingimustele paremini noodipilt. Ainsa vaidluskohana võib diskuteerida selle üle, kas klassikalise muusikateaduse reeglite kohaselt vormistatud noodipilt on keskmisele inimesele mõistetav. Töö autori hinnangul on helifail, mida asjast huvitatud isik saab endale ette mängida, kindlasti hõlpsamini hoomatav (siiski ei tohiks seda automaatselt samastada mõistetavusega). Olgu isik muusikalise eriharidusega või mitte, ettemängitavat helilõiku kuulevad inimesed ühtviisi ja seega ka tajuvad seda ühtemoodi. (Siinkohal ei tohi „tajumise“ all käsitleda heliteosele mingisuguse subjektiivse hinnangu andmist nagu nt teose elavus, raskepärassus, saladuslikkus jne). Samas suudab noodikirjas sisalduvat enda mõtteis korrektselt ette kujutada või seda korrektselt mingil instrumendil esitada vaid muusikaliste eriteadmistega isik. Siiski on kõik muud EK poolt sätestatud kriteeriumid (selgus, täpsus, objektiivsus jt) tõenäoliselt suurema tähtsusega kui tähise võimalikult lihtne mõistetavus ja seetõttu prevaleerivad reproduktsiooni mõistetavuse üle. EK on ise helimärkide problemaatikat käsitledes leidnud, et isegi kui helimärgi esitus noodipildi kujul ei ole vahetult mõistetav, on seda siiski võimalik kergesti mõista ning pädevatel ametiasutustel ja avalikkusel, eelkõige majandustegevuses osalejatel on võimalik tähisest, mille registreerimist

kaubamärgina taotletakse, täpselt aru saada.³¹ Seega pole EK hinnangul probleemiks asjaolu, et heliteose noodipilt pole vahetult mõistetav.

Liikudes direktiivi ettepaneku seletuskirjas sisaldunud näite ja sellega kaasnenud hinnangu käsitlemiselt ettepaneku art 3 sõnastuse juurde, tuleb tunnistada nimetatud sätte punkti b sõnastuse (vähemalt eesti keeles) ebaõnnestumist. Viidatud punkt sätestab: „/.../ kui selliseid tähiseid on võimalik esitada viisil, mis võimaldab pädevatel asutustel ja üldsusel teha kindlaks tähiste omanikule tagatud kaitse [objekti].“ Äratuntavalt on sellise juriidilise konstruktsiooniga püütud teatud määral kompenseerida graafilise kujutatavuse nõude kaotamist. Samuti võib sellises sõnastuses tunnetada püüdu direktiivi potentsiaalsesse uude versiooni sisse kirjutada EK praktikast, mis puudutab kaubamärgi esitusel lasuvaid nõudeid. Seejuures pole taotletud mitte seda, et direktiiv kirjeldaks ilmtingimata graafilist meetodit, vaid üldist tajutavuse eesmärki. Töö autori hinnangul pole sätte sõnastus sellisel kujul aga lõpuni korrektne ega üheselt mõistetav. Kõnealuse sätte järgi peab kaubamärk koosnema tähis(t)est, mille kaudu on võimalik „kindlaks teha“ õiguskaitse objekti. Järgnevalt tulebki vaatlusele kaitse objekti „kindlaks tegemisega“ seotud temaatika. Kuna praktikas pole probleeme tüüpilisimate kaubamärkide liikidega nagu sõnamärgid või nn kombineeritud märgid (sõna + kujutis), siis siinkohal nendele tähelepanu ei pöörata. Küll on direktiivi ettepaneku art 3 punkt b vastuoluline alternatiivsete kaubamärkide (nt helimärgid) puhul.

Ka helinäidis võimaldab põhimõtteliselt „teha kindlaks“ kaubamärgi õiguskaitse objekti. Helinäidise kuulamine annab võimaluse hinnata, milline helikõrguste järgnevus on kaubamärgina kaitstud. EK praktikast (eelkõige *Shield Mark* kohtuasi) tulenevalt ja käesoleva alajaotise eelnevates lõikudes välja toodud põhjustel pole helifail aga lõpuni täiuslik kaubamärgi reproduktsiooni esitusvorm. Kaubamärgi registreering annab kaubamärgi omanikule ainuõigused selle märgi suhtes ning sellele vastavad teiste isikute laiaulatuslikud piirangud identsete või sarnaste tähiste kasutamise suhtes. Sellest johtuvalt ei saa rahulduda kaubamärgi reproduktsiooni esitusega, mis pelgalt võimaldab „teha kindlaks“ õiguskaitse objekti. Esitus ei tohi jätta asjaomastele isikutele mitte mingeid kahtlusi õiguskaitse täpse sisu ja mahu osas. Uurides direktiivi ettepaneku inglise keelset versiooni³², on art 3 punkt b sõnastatud järgmiselt: „*being represented in a manner which enables the competent*

³¹ *Shield Marki* otsus (viide 27), p 63.

³² Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks (recast). COM (2013) 162 final, 27.03.2013, 2013/0089 (COD). Arvutivõrgus: <http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0162&from=ET> (04.05.2014).

authorities and the public to determine the precise subject of the protection afforded to its proprietor“ (autori rõhutus). Selline sõnastus vastab paremini EK kujundatud praktikale, kuna säte nõuab, et esitus võimaldaks kindlaks teha „täpse“ (Inglise-Eesti seletav sõnaraamat tõlgib sõna „precise“ kui „täpne“)³³ õiguskaitse objekti, mitte lihtsalt õiguskaitse objekti. Hinnates sõna „täpne“ sisu, tuleb asuda seisukohale, et „täpne“ ongi midagi täiuslikku ning lõpuni korrektset. Eesti keele seletav sõnaraamat selgitab sõna „täpne“ kui täiesti õige, vigadeta, konkreetne, mitte umbmäärane, üksühene, kõrvalekaldumatu.³⁴ Inglise keele seletav sõnaraamat avab sõna „precise“ sisu kui „exact and correct in every detail“, tõlkes „täpne ja korrektne igas detailis“.³⁵ See omakorda vastab *Sieckmanni* lahendis sõnastatud kontseptsiooni eesmärgile ja mõttele. Tähelepanuväärne on ka KaMS § 31 lõike 1 sõnastus, mis sätestab, et kaubamärgi reproduktsioon peab andma kaubamärgist täieliku ja täpse ettekujutuse. Selline siseriiklik regulatsioon toetab igati eelnevalt käesolevas lõigus esitatud mõttekäike.

Käesoleva töö koostamise ajal on käimas Eesti intellektuaalomandiõiguse kodifitseerimine. Selle tulemusena peaks Eesti õiguskorrast kaduma mitmed erinevad tööstusomandi alaliike reguleerivad eriseadused ning kogu tööstusomandit hõlmav regulatsioon on plaanis mahutada ühte kompaktsesse seadustikku.³⁶ Hetkel on iga tööstusomandi liigi jaoks eraldi seadus, samuti on eraldi registreerimis- ja õiguskaitsemenetlused. Kuigi nii patent, kasulik mudel, kaubamärk, tööstusdisainilahendus kui geograafiline tähis on registreerimist vajavad õigused ja nende registreerimise menetlus on suuresti sarnane, esineb seadustes põhjendamatuid kordusi ja ebaratsionaalseid erinevusi³⁷, mistõttu on igati põhjendatud kehtiva seadusandluse kriitiline ülevaatamine ja vastavate ühtlustamiste ning korrektiivide tegemine. Käesolevaks hetkeks on kodifitseerimise töös mitteosalevatele isikutele kättesaadav tööstusomandi seadustiku eelnõu 01.02.2014 tööversioon³⁸ (edaspidi „eelnõu tööversioon“ või „tööversioon“). Kuna on teada, et kodifitseerimisprotsessi lõppedes asendab tööstusomandi seadustik senised erinevad eriseadused ja direktiivi muutmisel lähtuvalt Euroopa Komisjoni ettepanekust on Eesti seadusandja kohustatud oma siseriikliku õiguse viima direktiivi

³³ L. Kernerman (koost.) PASSWORD. Inglise-Eesti seletav sõnaraamat. English dictionary for speakers of Estonian. TEA 1995, lk 468.

³⁴ Eesti keele seletav sõnaraamat. Arvutivõrgus: <http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=t%C3%A4pne&F=M> (04.05.2014).

³⁵ Longman active study dictionary. Third Edition. Pearson Education Limited 2002, lk 514.

³⁶ A. Kelli. Intellektuaalse omandi kodifitseerimine: vajadused, võimalused ja töökorraldus. – *Juridica* 2012/7, lk 483.

³⁷ K. Michal. Intellektuaalomandi reformist. – *Juridica* 2012/7, lk 480.

³⁸ Tööstusomandi seadustiku eelnõu 01.02.2014 tööversioon. Arvutivõrgus: <http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=59365/T%F6%F6stusomandi+seadustiku+eeln%F5u.pdf> (04.05.2014).

muudatustega kooskõlla, on põhjendatud ka uurida, kuidas käsitleb kaubamärgi kujutatavuse temaatikat eelnõu tööversioon.

Tööversioon direktiivi muudatusettepanekuga võrreldes samalaadset sätet ei sisalda. Direktiivi muudatusettepaneku art 3 on pealkirjastatud kui „[t]ähised, millest kaubamärk võib koosneda“. Selline nimetus vastab igati ka normi sisule, kuna tegu pole klassikalise õigusmõiste defineerimise ehk legaaldefiniitsiooniga, vaid konkreetse regulatsiooniga ses osas, millistele peamistele tunnustele peab kaubamärk vastama, et tähist saaks pidada üldse kaubamärgiks (sätte sõnastust vt eespool). Tööversiooni § 186 lg 1 aga, olles identne kehtiva KaMS §-i 3 sõnastusega, sätestab klassikalise legaaldefiniitsioonina, et kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Seega tööstusomandi seadustiku eelnõu tööversiooni kaubamärke käsitleva osa (tööversiooni 3. osa) juhtiv säte vastupidiselt direktiivi muudatusettepanekule ei käsitle seda, millistest tähistest kaubamärk koosneda võib. Siiski sisaldub sõnaselge graafilise kujutatavuse nõue tööversiooni § 190 lg 1 p-s 1, mis sätestab, et õiguskaitset ei saa tähis, mis ei ole graafiliselt kujutatav. Tööversiooni §-s 190 on sätestatud kaubamärgile õiguskaitse andmisest keeldumise absoluutsed asjaolud. Kuivõrd erialakirjanduses on leitud, et absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud seonduvad eelkõige tähise enda sobimatusena kaubamärgiks³⁹, siis järelikult on praegusel ajal tööstusomandi kodifitseerimisega tegelev töögrupp seisukohal, et kaubamärgi graafiline kujutatavus on tähise selliseks olemuslikuks tunnuseks, ilma milleta ei saa rääkida tähisest kui (registreeritavast) kaubamärgist. KaMS-is sisaldub graafilise kujutatavuse nõue iseseisva normina §-s 6, mille lg 1 sätestab, et kaitstav kaubamärk peab olema graafiliselt kujutatav. Ühtlasi viitab KaMS-i õiguskaitset välistavate absoluutsete asjaolude esimene alus, § 9 lg 1 p 1, et õiguskaitset ei saa tähis, mis ei vasta KaMS §-s 6 sätestatule. Jättes siinkohal tähelepanuta graafilise kujutatavuse nõude põhjendus või põhjendamatus, samuti potentsiaalne vajadus see nõue eelnõu tööversioonist kaotada, on tervitatav, et töögrupp on tööversiooni koostades kaotanud KaMS-is sisalduva ilma erilise otstarbeta graafilise kujutatavuse nõudele viitava dubleerimise ja sellele vastava siseviitelise normi.

Selge on, et kui EL-i seadusandliku tavamenetluse (endise nimetusega „kaasotsustamismenetluse“) lõppresultaadina peaksid Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu vastu võtma kaubamärgidirektiivi selle uuestisõnastatud kujul vähemalt ulatuses, mis hõlmab kaubamärgi graafilise kujutatavuse sõnaselge nõude kaotamist, peab ka Eesti oma

³⁹ K. Kurisoo jt. Intellektuaalne omand. Äripäev 2009, lk 83.

õiguskorda kujundades sellele nüansile tähelepanu pöörama. Töö autor peab direktiivi uuestisõnastamist vähemalt graafilise kujutatavuse nõude kaotamise osas pigem tõenäoliseks, sest ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on oma ametlikus arvamuses väljendanud, et komitee tervitab komisjoni ettepanekut uuendada kaubamärgi määratlust selle esitusviisi(de) valguses, samas jättes sisuliselt käsitlemata asjaga seotud juriidilised nüansid.⁴⁰ Eesti seadusandjal on antud teematikat võimalik lahata juba tööstusomandi seadustiku eelnõu lõplikku varianti menetledes või hiljem, seadustiku muutmist puudutava eelnõu raames. Eelistatud variandiks on seejuures muidugi juba tööstusomandi seadustikku esmakordselt vastu võttes selle sätete kooskõlastamine kaubamärgidirektiivist tulenevate nõuetega (eeldusel, et uuestisõnastatud direktiiv võetakse vastu ja sealt kaotatakse graafilise kujutatavuse nõue), et hiljem poleks tarvis hakata seadustikku muutma. Eelnevast sõltumata saaks Eesti siseriiklik seadusandja probleemsest direktiivi normist tulenevad vastuolud ületada mõnel alljärgneval moel.

Üks võimalus on asjaomasesse siseriiklikku akti direktiivist tulenev norm sisse viia kujul: „[k]aitset ei saa tähis, mis ei ole selge, täpne, iseenesest täielik, kergesti äratuntav, mõistetav, kestav ja objektiivne“ või „[k]aitset ei saa tähis, mis ei vasta selguse, täpsuse, iseenesliku täielikkuse, kerge äratuntavuse, mõistetavuse, kestvuse ja objektiivsuse kriteeriumidele“. Siinkohal on silmas peetud tööstusomandi seadustiku eelnõu tööversiooni §-i 190 konstruktsiooni ning seejuures on tööversiooni § 190 lg 1 p-i 1 tekst mõtteliselt asendatud eelnevalt välja toodud kahe alternatiivse asendussõnastusega. Võimalik oleks ka eraldi sätte välja töötamine, mis analoogselt KaMS § 6 lg-le 1 või direktiivi ettepaneku art-le 3 sätestaks, milline tähis sobib olema kaubamärk ja mis sisaldaks ühtlasi endas juba nimetatud kriteeriume. Siiski tooks see valik endaga kaasa tarbetu dubleerimise, kuivõrd õiguskaitset välistavaid absoluutseid aluseid käsitlevas paragrahvis oleks tarvis sellisele normile kordavalt viidata, kuna tähise olemuslike puuduste esinemise korral peab selline puudus olema ka üheks õiguskaitset välistavaks absoluutseks asjaoluks. Igal juhul sisaldaks väljatoodud meetod endas EK kaubamärgiõiguse fundamentaalse praktika peaaegu üks-ühest ülevõtmist. Ühest küljest oleks tegu normi seesuguse sõnastusega, mis annab maksimaalselt detailselt edasi kaubamärgile esitatavad nõuded. Teisalt on tegu konstruktsiooniga, mis sisaldab õigusnormi kohta liialt palju omadussõnu ning pole hea normiloome tavaga kooskõlas, kuna on liialt

⁴⁰ Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11.07.2013 arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta” (uuesti sõnastatud) COM(2013) 162 final – 2013/0089 (COD)“, p 3.3. Arvutivõrgus: <http://eescopinions.eesc.europa.eu/eescopiniondocument.aspx?language=et&docnr=3456&year=2013> (19.03.2014).

raskepärane. Ka Riigikogu 23.02.2011 otsuse „Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018“ heakskiitmine⁴¹ p 9.1. näeb ette, et Eesti õigusaktide eelnõud tuleb koostada võimalikult lihtsas keeles, selgelt ja täpselt, arvestades eelkõige isikuid, kes on eelduslikult õigusakti peamiseks sihtgrupiks nii rakendajate kui ka adressaatidena. Nõndasamuti tuleneb sama akti p-st 9.1.1., et sätted tuleb sõnastada lühidalt ja võimalikult ühtlaselt ning vältida liiga pikki sätteid ja lauseid, asjatult keerukat sõnastust ja lühendite kasutamist. Siiski on olemuslikult tegu sättega, mis iga hüpoteetilise olukorra puhul sisaldaks endas ammendavat vastust võimalikele tekkivatele probleemküsimustele. Tuues näitena mängu jällegi helimärgid, siis õigusnorm *expressis verbis* graafiliselt kujutamise nõuet küll ei sisalda, aga faktiliselt oleks graafiline kujutamine siiski möödapääsmatu, kuna ainus helimärgi reproduktsiooni esitamise viis, mis vastaks normi nõuetele (ja selle kaudu ka EK praktikale), on noodikirja esitamine. See on omakorda aga kaubamärgi graafiliselt kujutamine.

Teise variandina oleks võimalik siseriikliku õigusnormi formuleerimisel võtta malli direktiivi ümbersõnastamise ettepaneku inglisekeelsest versioonist. Nimelt saab eestikeelse direktiivi ettepaneku art 3 punkti b sõnastusele lisada täpsustava, kuid väga olulise õigusliku toimega adjektiiv. Direktiivi ettepaneku eestikeelse versiooni art 3 punkti b komisjonipoolne sõnastus on järgnev: „/.../ selliseid tähiseid on võimalik esitada viisil, mis võimaldab pädevatel asutustel ja üldsusel teha kindlaks tähiste omanikule tagatud kaitse [objekti].“ Et ära hoida eelnevalt käsitletud probleeme omanikule tagatud kaitse objekti „(lihtsalt) kindlaks tegemisega“, saab analoogselt inglisekeelse ettepaneku sõnastusele lisada vastavasse kohta sõna „täpselt“, „üheselt“ vms. Sel juhul võiks siseriiklik norm sätestada: „[k]aitset ei saa tähis, mida ei ole võimalik esitada viisil, mis võimaldaks pädevatel asutustel ja üldsusel *täpselt/üheselt* kindlaks teha tähiste omanikule tagatud kaitse objekti.“ Kordamata käesolevas töös eelnevalt välja toodud argumente, looks sätte selline sõnastus õigusselgema olukorra kaubamärgile esitatavate nõuete osas. Kuna „täpselt“ või „üheselt“ kindlaks tegemine on sisuliselt uurimisobjekti maksimaalselt korrektne tuvastamine, saaksid täidetud ka *Sieckmanni* lahendis välja toodud nõuded. Arvestades eelmises lõigus välja toodud nõudeid seadusesätete võimalikult lihtsa sõnastuse osas, tuleb viimasena välja toodud võimalikku sõnastust pidada eelistatumaks variandiks esimese alternatiivsõnastuse suhtes.

Eelnevalt käsitletud kokku võttes tuleb möönda, et iseenesest pole graafilise kujutatavuse *expressis verbis* nõude kaotamine EL-i seadusandja poolt laiduväärt samm. Pidev tehnoloogia areng võib ühiskonna peagi viia olukorrani, mil teatud liiki kaubamärkide mittegraafiline

⁴¹ RT III, 07.03.2011, 1.

kujutamine on võimalik ja aktsepteeritav. Selline mittegraafiline kujutamine peab aga olema – nagu korduvalt mainitud – selge, täpne, iseenesest täielik, kergesti kättesaadav, mõistetav, kestev ja objektiivne. Praegusel ajahetkel kaubamärgiõigus sellise situatsiooniga siiski rinda veel ei pista. Kuna sõnamärke, kujutismärke, kombineeritud märke (sõna + kujutis), ruumilisi märke ja liikuvaid märke tuleb nende olemusest tulenevalt graafiliselt kujutada niikuinii ning tänasel päeval ei leidu sellist helimärgi mittegraafilise esitamise võimalust, mis vastaks *Sieckmanni* kriteeriumitele, siis faktiliselt on tänasel päeval kaubamärgi graafilise kujutatavuse nõue jätkuvalt aktuaalne. Samas saab nii EL-i kui siseriiklik seadusandja õigust kujundada viisil, et see kaotaks sõnaselge nõude kaubamärgi graafilise kujutatavuse järgi, jättes sel viisil põhimõtteliselt ukse lahti innovatsioonile, aga sõnastades vastavad õigusnormid teedrajavaid kohtulahendeid silmas pidades nõnda, et igal juhul oleks tagatud õigusselguse põhimõtte ja kaubamärgi korrektse kujutamise järgimine. *De lege ferenda* ettepanekuna saab töö autor, võttes eelduseks, et käesoleva töö uurimisesemeks olevast direktiivi ümbersõnastamise ettepanekust saab kehtiv õigus vähemalt kaubamärgi graafilise kujutamise nõude kaotamist puudutavas osas, viidata võimalusele, kuidas Eesti seadusandja saab direktiivi sätteid siseriiklikusse õigusesse üle võttes ennetada õiguskaitse objekti määratlemise juriidilisi probleeme. Analoogselt direktiivi uuestisõnastamise ettepaneku inglisekeelse versiooni sõnakasutusele saab sätestada, et kaubamärki peab olema võimalik esitada viisil, mis võimaldab pädevatel asutustel ja üldsusel täpselt/üheselt kindlaks teha tähiste omanikule tagatud kaitse objekti.

1.2.2 Uue kaubamärgi õiguskaitset välistava absoluutse aluse lisamine direktiivi

Ettepaneku art 4 (kehtiva direktiivi art 3) reguleerib kaubamärgi registreerimisest keeldumise absoluutsete alustega seonduvat ja kaubamärgi kehtetuks tunnistamise põhjuseid. Vaadeldav artikkel tervikuna on kaubamärgiõiguse kontekstis üks olulisimaid materiaalõiguslikke normikogumeid, kuna sätestab kaubamärgi õiguskaitset välistavad absoluutsed alused ehk tunnused, mille ilmnemisel tuleb registreerimiseks esitatud kaubamärgile õiguskaitse andmisest keelduda või juhul, kui see on registreeritud, tuleb see asjakohases menetluses kehtetuks tunnistada. Direktiivi ettepanek traditsioonilistes õiguskaitse andmisest keeldumise kriteeriumides muudatusi ette ei näe. Jätkuvalt ei saaks õiguskaitset tähis, mis on nt eristusvõimetu (ettepaneku art 4 lg 1 p b, KaMS § 9 lg 1 p 2, tööversiooni § 190 lg 1 p 2), kirjeldav (ettepaneku art 4 lg 1 p c, KaMS § 9 lg 1 p 3, tööversiooni § 190 lg 1 p 3) või eksitav (ettepaneku art 4 lg 1 p g, KaMS § 9 lg 1 p 6, tööversiooni § 190 lg 1 p 6).

Täiesti uus ning olulisi muudatusi kaasa toov on aga ettepaneku art 4 lg 2. Vastavasisulist regulatsiooni ei leidu praegusel ajal ei KaMS-is ega ka tööstusomandi seadustiku eelnõu tööversioonis. Eelnimetatud norm sätestab: „[l]õiget 1 kohaldatakse olenemata sellest, et registreerimata jätmise põhjused esinevad: a) muudes liikmesriikides, kui need riigid, kus registreerimistaotlus esitati; b) ainult juhul, kui võõrkeeles olev kaubamärk on tõlgitud või transkribeeritud liikmesriigi ametlikku keelde või mis tahes kasutatavas kirjastiilis.“ Tsitaadis sisalduv õigusaktisene viide lg-le 1 osundabki direktiivis sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise absoluutsete aluste loetelule. Töö autori hinnangul kitsendaks lõike 2 sellisel kujul jõustumine oluliselt ettevõtja võimalust registreerida sõnamärke, mis on tuletatud mõnes teises EL-i liikmesriigis kõneldavast keelest (st keelest, mis pole ettevõtja n-õ kodumaariigi ametlik riigikeel). Samuti on säte sellisel kujul diametraalselt vastuolus Euroopa Kohtu praktikaga ja tõenäoliselt konfliktis isegi liidu aluslepingutest johtuvate printsiipidega. Järgnevalt tulebki lähemale uurimisele ja põhistamisele ettepaneku art 4 lõikega 2 seonduv juriidiline problemaatika ning ettevõtja kaubamärgi valimise ning kujundamise valiku tugev kitsendamine.

Väga oluliseks kohtupraktikaks, mis antud temaatikat käsitleb, on EK lahend *Matratzen Concord*⁴² kohtuasjas. Selles välja toodud EK lõppjärelused on põhimõtteliselt täiesti vastandlikud EL-i seadusandja poolt valitud uue suunaga. Analüüsides talle esitatud eelotsusetaotlusest tulenevaid õiguslikke probleeme, sedastas EK nimetatud otsust tehes, et hindamaks, kas siseriiklikul kaubamärgil puudub eristusvõime või kas see kirjeldab kaupu või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse, tuleb arvesse võtta territooriumil, mille jaoks registreerimist taotletakse, asuva asjaomase avalikkuse taju, st kaubanduses ja/või nimetatud kaupade või teenuste keskmise tarbija puhul, kes on piisavalt informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Tulenevalt liikmesriikidevahelistest keelelistest, kultuurilistest, sotsiaalsetest ja majanduslikest erinevustest võib juhtuda, et kaubamärgil ühes liikmesriigis puudub eristusvõime või ta kirjeldab asjaomaseid kaupu või teenuseid, kuid teises mitte. Kohtuotsuse resolutsiooniks oli, et toona kehtinud esimese kaubamärgidirektiiviga polnud vastuolus see, kui liikmesriigis registreeritakse siseriikliku kaubamärgina sõna, mis on laenatud teises liikmesriigis räägitavast keelest, milles sellel puudub eristusvõime või milles see kirjeldab kaupu või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse, välja arvatud juhul, kui asjaomane avalikkus, kes asub liikmesriigis, kus registreerimist taotletakse, on võimeline selle sõna tähendusest aru saama.⁴³ Seesugune põhimõte on hõlpsasti ülekantav ka

⁴² C-421/04: *Matratzen Concord* (EKL 2006, lk I-02303).

⁴³ *Ibid.*, p-d 24-25, 32.

praegusesse õigusolustikku, kuivõrd 2008. a kodifitseeritud kaubamärgidirektiiv reguleerib kaubamärgi registreerimisest keeldumise absoluutsete aluste temaatikat täpselt nõnda nagu *Matratzen Concord* kaasuses kohaldatud 1988. a kaubamärgidirektiiv.

Minnes valdkonnaspetsiifilise kaubamärgidirektiivi tõlgendamise juurest liidu esmase õiguse tasemele, nentis EK toona, et direktiivi selline tõlgendus on kooskõlas EÜ asutamislepingu nõuetega, iseäranis nendega, mis tulenevad asutamislepingu artiklitest 28 ja 30.⁴⁴ Täna sel päeval on täpselt samasisulised sätted vastavalt ELTL artikkel 34 ja 36. ELTL art 34 sätestab, et keelatud on liikmesriikidevahelised koguselised impordipiirangud ja kõik samaväärse toimega meetmed. ELTL art 36 lisab: „[a]rtikli[...] 34 [...] sätted ei välista ekspordi, impordi või transiitkaupade suhtes kehtestatud keelde või piiranguid, kui need on õigustatud [...] tööstus- ja kaubandusomandi kaitsmiseks. Sellised keelud või piirangud ei kujuta endast siiski suvalise diskrimineerimise vahendit või liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud piiramist.“ *Matratzen Concordi* lahendis tuletas EK meelde oma varasemat praktikat, viidates, et asutamisleping ei mõjuta kaupade vaba liikumise põhimõtte kohaldamisel liikmesriigi õigusaktides tunnustatud intellektuaalomandialaste õiguste olemasolu, vaid vastavalt asjaoludele ainult piirab nende õiguste teostamist.⁴⁵ Tõlgendades ja kohaldades eeltoodud kontseptsiooni, võttis EK *Matratzen Concord vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*⁴⁶ kohtuvaidluses seisukoha, et kaupade vaba liikumise põhimõtte ei keela liikmesriigil registreerida siseriikliku kaubamärgina tähist, mis teise liikmesriigi keeles kirjeldab asjaomaseid kaupu või teenuseid.⁴⁷ Eelneva valguses tundub põhjendamatu EL-i seadusandja püüe viia kaubamärgidirektiivi sisse muudatus, mis oleks ristivastupidine mitte vaid EK praktikaga, vaid oleks potentsiaalselt vastuolus ka liidu esmase õiguse üldpõhimõtetega. Kaupade vaba liikumine, mis on kahtlemata EL-i siseturu toimimise nurgakiviks, on kindlasti EL-i õiguse oluline üldpõhimõte. Märkimisväärne on, et see põhimõte on pikka aega püsinud samasena. Ka ELTL-i tulek EÜ asutamislepingu asemele ei kaotanud ega vähendanud kaupade vaba liikumise põhimõtte tähtsust. Võib möönda, et kui EK on öelnud selgelt, et kaubamärgidirektiivi selline tõlgendus, mille kohaselt liidu esmase õiguse põhimõtetega pole vastuolus siseriikliku kaubamärgina seesuguse sõnamärgi registreerimine, millel mõnes muus liikmesriigis kui kaubamärki registreerivas liikmesriigis on kirjeldavad või eristusvõimetusele viitavad omadused, kuid kaubamärki registreerivas liikmesriigis sel sõnamärgil sääraseid tunnuseid ei ole, siis seadusandja poolt täpselt vastupidise olukorra loomine, st kirjeldatud

⁴⁴ *Matratzen Concord* otsus (viide 42), p 27.

⁴⁵ *Ibid.*, p 28.

⁴⁶ C-3/03 P: *Matratzen Concord vs. OHIM* (EKL 2004, lk I-03657).

⁴⁷ *Ibid.*

sõnamärkide siseriiklike kaubamärkidena registreerimise keelamine, oleks vastuolus liidu esmase õiguse üldpõhimõtetega. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on öelnud, et kaubamärgidirektiivi näol on tegu õigusaktiga, millel on otsene mõju siseturu toimimisele.⁴⁸ Seda enam näib arusaamatu, miks EL-i seadusandja on pidanud vajalikuks ettepanekusse lisada art 4 lõike 2 kujul, nagu eespool välja toodud.

Püüdes võimalikku tekkivat olukorda näitlikustada, saab abiks võtta juba korduvalt viidatud *Matratzen Concord* kaasuse asjaolud. Nimelt soovis selles kaasuses Hispaania ettevõtja, et kohalik kohus tunnistaks kehtetuks Saksamaa ettevõtjale Hukla Germany SA-le kuuluva Hispaania siseriikliku kaubamärgi MATRATZEN, mis oli registreeritud kaubamärkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe klassi 20 (mh puhkemööbli, nagu voodid, istesohvad, üksikvoodid, hällid, diivanid, võrkkiihed, narid ja imikute kandekorvid, lahtikäiv mööbel, voodi- ja mööblirattad, öökapid, toolid, tugitoolid ja taburetid, voodipõhjad, õlgmadratsid, madratsid ja padjad) jaoks. Põhiline vaidlusküsimus seisnes selles, kas on lubatav Hispaanias, kus riigikeeleks on hispaania keel, siseriikliku kaubamärgina registreerida tähist, mis koosneb saksakeelsest sõnast „*Matratzen*“ ja mis tähendab eesti keelde tõlgituna „madratsid“. Kõrvutades saksakeelse sõnamärgi tegelikku tähendust ja Nizza klassifikatsiooni kaupade klassi, mille jaoks kaubamärk registreeritud oli/on, tuleb tõdeda, et Saksamaal oleks asjaomasele tähisele õiguskaitse andmine olnud ilmvõimatu, kuna see oleks selle kaupade klassi suhtes olnud nii kirjeldav kui eristusvõimetu. Pika kohtuvaidluse lõpuks ning suuresti tänu EK seisukohtadele ilmnis, et Hispaanias on sõnamärk MATRATZEN kaitstav ja seda isegi Nizza klassifikatsiooni klassi nr 20 suhtes, kuna Hispaania asjaomane avalikkus ehk piisavalt informeeritud ning mõistlikult tähelepanelikud ja arukad tarbijad ei saa aru saksakeelse sõna „*Matratzen*“ tähendusest. Seetõttu pole see sõnamärk nende jaoks ka kirjeldav või eristusvõimetu. Töö autor saab sellise lõpplahendusega ainult nõustuda. Tuleb arvestada asjaolusid, et hispaania ning saksa keel on küllaltki suurte erinevustega (nt „madratsid“ hispaania keeles „*colchones*“) ning hispaanlased üldjuhul saksa keelt ei valda.⁴⁹ Seega, kehtiv kaubamärgidirektiiv võimaldab analoogsete asjaolude ilmnemisel registreerida siseriiklikke kaubamärke, millele mõnes muus EL-i liikmesriigis õiguskaitse andmine võib olla välistatud.

⁴⁸ Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11.07.2013 arvamus (viide 40), p 3.9.

⁴⁹ Europeans and their Languages. Report. Special Eurobarometer 386. European Commission 2012, lk 23. Arvutivõrgus: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf (09.05.2014).

Väljakäidud muudatusettepaneku jõustumisel aga võimalus selliseid siseriiklikke kaubamärke registreerida ettevõtjate valikust kaoks. Naastes eelmise näite juurde, siis lähtuvalt direktiivi ettepanekust võib Hispaania asjaomane amet küll tuvastada, et hispaanlastest keskmised tarbijad ei taju sõnamärki MATRATZEN kirjeldavana või eristusvõimetusena, kuid kuna silmas tuleb pidada ka seda, kas see tähis võib olla mõnes muus liikmesriigis (nagu nt Saksamaal) kirjeldav või eristusvõimetus, ja lisaks tuleb seda sõnamärki püüda tõlkida kohaliku keelde, siis sellist tähist registreerida ei saagi. Esmalt on ettepaneku art 4 lg 1 punkti a järgi see sõna kirjeldavate omadustega Saksamaal, sest saksa keeles on sõnal ilmne tähendus, mis otseselt kirjeldab kaupa, mille jaoks kaubamärki kaitsta soovitakse. Nõndasamuti on sõnal kirjeldav loomus nt ka Austrias, kus üheks riigikeeleks on saksa keel. Tõenäoliselt võib pidada ka, et Eesti kontekstis oleks vaadeldav sõnamärk mittekaitstav, kuna eestikeelne vaste saksakeelsele sõnale „*Matratzen*“ on võõrkeelse sõnaga väga sarnane nii foneetiliselt kui visuaalselt ning asjaomane avalikkus suudab ilmselt kahe sõna vahel luua piisavaid seoseid, et võõrkeelses sõnas ära tunda emakeelne sõna. Ettepaneku sätte sõnastusest siiski ei nähtu, et tähendust omaks, kas registreerimisest keeldumise põhjus esineb vaid ühes muus liikmesriigis või mitmes muus liikmesriigis. Art 4 lg 1 punkti b kohaselt saab tugineda ka asjaolule, et sõnamärk MATRATZEN omab kindlat tähendust võõrkeeles ja kui see tõlkida liikmesriigi ametlikku keelde, saab sellest kirjeldav märk.

Ettepaneku seletuskirjas pole kahjuks art 4 lõiget 2 üldse puudutatud, mistõttu jääb teadmata, millistel motiividel ettepaneku koostanud isikud sellise sätte direktiivi eelnõusse lisasid. Ilmne on, et sätte jõustumisel saaks isikute ettevõtlusvabadus endale kaubamärgi valimise ning kujundamise küsimuses oluliselt piiratud. Eestile omaseid asjaolusid hinnates tuleb muidugi tõdeda, et kodumaisel turul ei saa ka praegu tulevalt õiguspraktikast ja arvestades kehtivat õigust väga tõenäoliselt registreerida sõnamärke, mis on inglise- või saksakeelsed sõnad või mis on tuletatud neist keeltest ja mis on neis keeltes otseselt kirjeldavate omadustega. Seda seetõttu, et suur osa eestlasi valdab inglise ja/või saksa keelt tasemel, mis lubab aru saada nendest keeltest pärit sõnade/sõnatuletiste eestikeelsest tähendusest ja kui peaks juhtuma, et seda sõnamärki püütakse registreerida kaupade või teenuste klassi suhtes, mille osas võõrkeelne sõna oleks „päritolumaal“ kirjeldav või eristusvõimetus, siis suure tõenäosusega on see nõnda ka Eestis. Nt kui ettevõtja sooviks registreerida sõnamärki WATERPARK Nizza klassifikaatori teenusteklassi 41 (mh meelelahutus, ajaviide, lõbustus) suhtes, siis võib ilmselt tõsikindlalt nentida, et keskmine eestlasest vastavate teenuste tarbija adub hästi, et eestikeelne vaste kaubamärgile on „veepark“ ning seega on asjaomane tähis nii kirjeldav kui eristusvõimetus. Vastavasisulist praktikat võib leida ka tööstusomandi

apellatsioonikomisjoni (edaspidi ka „TOAK“) otsustest. Nii on TOAK leidnud, et lubatav pole kaubamärgi ULTIMATE NUTRITION registreerimine klassi 5 (vitamiinid, dieettoidulisandid) suhtes, kuna on ilmne, et viidatud sõnamärk tähendab eesti keeles „ülim/parim toiduaine/toitumine“, mistõttu on see tähis registreeritava kaupade klassi suhtes otseselt kirjeldav.⁵⁰ Samuti on TOAK leidnud, et sõnamärk RICH pole registreeritav erinevate toiduainetega seotud kaubaklasside suhtes, kuna olenevalt kasutamise kontekstist mitmeid tähendusi omav inglisekeelne sõna „rich“ tähendab toiduainete kontekstis „rammus, võrtsitatud, (tugevalt) maitsestatud“, siis on see ka kirjeldava loomuga erinevate tooteklasside suhtes, mis on seotud toiduga. Veelgi markantsema näitena tõdes TOAK samas asjas, et kaubamärk RICH pole kaitstav ka klassi 16 (kirjatarbed, kunstnikutarbed, kantseleitarbed) suhtes, kuna sõna „rich“ osutab selles kontekstis kirjatarvete ja kunstnikutarvete hulka kuuluvate toodete (nt värvid, pliiaatsid, tindid) intensiivsele, külluslikule värvitoonile.⁵¹

Eelmises lõigus käsitletud praegusest õigusolustikust tulenevad piirangud sõnamärkide registreerimisel ei piirdu muidugi vaid inglise- või saksa keelsete sõnadega. Arvestades Eesti geograafilist asukohta ja muid seesuguseid faktoreid, võib esineda takistusi ka muudes EL-i liikmesriikides räägitavatest keeltest tuletatud sõnade registreerimisel. Tõenäoliselt tajub asjaomane avalikkus sõnamärki SALDEJUMS, kui seda soovitakse registreerida klassi 30 (mh jäätis) suhtes, otseselt toote liiki näitavana. Kuigi lätikeelne sõna „saldejums“ pole küll vähimalgi määral sarnane eestikeelsele vastele „jäätis“, peab töö autor tõenäoliseks, et sõna on eestlaste seas traditsiooniliselt piisavalt teatud-tuntud, muutmaks seda sõna hästi arusaadavaks. Jättes eelnev kõrvale, on ettevõtjail siiski võimalus kasutada Eesti siseriikliku kaubamärgina sõnu, mis tulenevad keskmise eestlase keelteoskusest lähtuvalt „eksootilisematest“ keeltest. Suvalise näitena võib tuua ungarikeelse vaste sõnale „juust“, milleks on „sajt“. On tõenäoline, et kaubamärk SAJT klassi 29 (mh juust) suhtes Eesti siseriikliku kaubamärgina registreeritaks. Iseasi, kui arukas ja efektiivne oleks sellise kaubamärgi kasutamine ärilisest aspektist, kuid see ei oma antud kontekstis tähendust.

EL-i õiguskorras on alates 1993. aasta lõpust eksisteerinud ka ühenduse kaubamärgi instituut, millele pani esmalt aluse Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta⁵². Hiljem, juba mitmeid kordi viidatud määrust redigeerinuna, otsustas liidu seadusandja määruse kodifitseerida ning praegusel ajahetkel reguleerib üleliidulise

⁵⁰ TOAKo 27.04.2010 nr 1204-o.

⁵¹ TOAKo 17.02.2011 nr 1130-o, p-d 31-32.

⁵² EÜT L 11/1, 14.1.1994.

kaubamärgiga seonduvat Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta⁵³ (edaspidi CTM määrus – ing. k. *Community Trade Mark*). CTM määruse art 7 lg 1 sätestab absoluutsed keeldumisalused, mille esinemise korral Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM) kaubamärki sellisel kujul konkreetsete kaupade või teenuste klasside suhtes ei registreeri. Nimetatud sättes sisaldub kokku 13 erinevat alust, mis on kõik igati konventsionaalsed ja tavapärased ning tuttavad juba teistest kaubamärgiõiguslikest allikatest (nt kirjeldavus, vastuolu avaliku korra ja moraaliga, eristusvõime puudumine, tavapärassus jne). CTM määruse art 7 lg 2 aga sedastab, et lõiget 1 kohaldatakse olenemata sellest, et registreerimata jätmise põhjused on ainult teatavas ühenduse osas. Seega, kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks piisab, kui OHIM tuvastab, et kõigi EL-i 28 liikmesriigi peale esineb mõni absoluutne keeldumisalus vaid ühes liikmesriigis. Selline kontseptsioon on samane liidu seadusandja poolt kaubamärgidirektiivi muudatusettepanekus välja käidud ideega: probleem registreerimismenetluse objektiks oleva kaubamärgiga kas või ühes liikmesriigis välistab automaatselt sellise kaubamärgi registreerimise nii ühenduse kui siseriikliku kaubamärgina. Siiski on selline lähenemine ühel puhul igati õigustatud, teisel puhul aga hoopiski mitte.

Võtmekohaks kahe erineva kaubamärgisüsteemi (üleliiduline vs. siseriiklik) võrdluses kõnesoleva absoluutse keeldumisaluse põhjendatuks või mittepõhjendatuks lugemise puhul on kaubamärgi õiguskaitse territoriaalne iseloom. Õiguskaitse territoriaalsus on üks kaubamärgiõiguse põhiprintsiipe. S.t registreerides kaubamärgi ühes riigis selle riigi seaduste alusel, saab märk õiguskaitse üksnes selle riigi territooriumil.⁵⁴ Eelnevat tuleb pidada ka rusikareegliks, kuna riigipiire ületava õigusmõjuga kaubamärgirežiime harilikult ei leidu. Üheks erandiks on Belgia, Holland ja Luksemburg, kus kehtib ühine regionaalne Beneluxi kaubamärk.⁵⁵ Kõige märkimisväärsemaks erandiks ning omaette fenomeniks ongi ühenduse kaubamärk, mis juhul, kui vastav tähis läbib edukalt asjaomase registreerimismenetluse, kehtib korraga kõigis EL-i liikmesriikides. Nii laiaulatuslikku ühtset kaubamärgikaitse süsteemi muu maailm ei tunne. EK on sedastanud, et ühenduse kaubamärgikord on autonoomne süsteem, mis koosneb normide kogumist ja taotleb sellele ainuomaseid eesmärke, ning selle kohaldamine on sõltumatu mis tahes siseriiklikust süsteemist.⁵⁶

⁵³ ELT L 78/1, 24.3.2009.

⁵⁴ L. Puu, K. Klanberg. Ühenduse kaubamärgi kaitsmine. Metoodilised juhendid. Patendiamet 2012, lk 7.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ C-445/12 P: Rivella International vs. OHIM (ELT-s veel avaldamata).

CTM määruse art 1 lõike 2 järgi on ühenduse kaubamärk ühtne. Selle mõju on ühetaoline kogu ühenduses: seda saab registreerida, üle anda või sellest loobuda, omanikult sellega seotud õigusi ära võtta, selle kehtetuks tunnistada või selle kasutamist keelata üksnes kogu ühenduses. Nõnda on ühenduse kaubamärgi puhul igati põhjendatud ja aktsepteeritav registreerimismenetluses seesuguse printsiibi järgimine, mille kohaselt tuleb arvestada absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude esinemist kõigis EL-i liikmesriikides. Kuivõrd ühenduse kaubamärk evib samaväärset õigusjõudu üle kogu liidu ja kaubamärgi omanikul on igasugune õigus vastavast registreeringust tulenevaid õigusi kasutada mis tahes liikmesriigis alates Eestist kuni Portugalini, siis ongi oluline tagada, et teatud toodete või teenuste signeerimiseks mõeldud tähis selle kasutamisel mõnes liikmesriigis ei jääks mis tahes fundamentaalse puuduse tõttu sealsel turul positsiooni, mis pole kooskõlas kaubamärgi kasutamise üldiste eesmärkidega. Täiesti risti vastupidine on aga siseriikliku kaubamärgi õiguskaitse eesmärk. Sellisel kaubamärgil on juriidiline kaitse ühe riigi territooriumil just seetõttu, et selle kasutamine, realiseerides asjaomasest registreeringust tulenevaid õigusi, jääb ühe konkreetse riigi piiresse. Sellest johtuvalt on täiesti ebakohane märgi ekspertiisi läbi viies kontrollida, kas märgil võivad hüpoteetiliselt olla omadused, mis võiksid saada selle registreerimisel takistuseks teistes riikides. Tähelepanuta ei saa jätta ka võimalust, et ettevõtja võibki valida mõndades EL-i kuuluvates Euroopa riikides just siseriiklike kaubamärkide registreerimise tee, kuna mõistab, et ühenduse kaubamärgi omanikuks saamise võimalus on minimaalne, sest ühe või enama liikmesriigi kontekstis võivad tähisel potentsiaalselt olla omadused, mis ei võimaldaks sellele õiguskaitset anda ning see ruineeriks kogu taotluse.

Ei kehtiv KaMS ega ka tööstusomandi seadustiku eelnõu tööversioon ei sisalda regulatsiooni, mis näeks ette teistes EL-i liikmesriikides esineda võivate kaubamärgile õiguskaitse andmisest keeldumise absoluutsete asjaoludega arvestamise kohustuse. Käesoleva töö autori poolt eelnevalt väljatooduga samalaadset kriitikat komisjoni ettepaneku kohta art 4 lõike 2 osas on väljendanud ka Euroopa Parlamendi raportöör Cecilia Wikström parlamendi õiguskomisjoni nimel 31.07.2013 raporti projektis.⁵⁷ Oma vastavasisulisel muudatusettepanekus soovitas raportöör art 4 lõike 2 sellisel kujul üldse täielikult direktiivist välja jätta. Põhjenduseks sedastas raportöör, et oleks ebaproportsionaalne ja praktiliselt teostamatu nõuda riiklikelt ametitelt liidu kõikides siseriiklikes õigussüsteemides ja keeltes absoluutsete keeldumispõhjuste läbivaatamist. Lisaks oleks see vastuolus õiguste

⁵⁷ C. Wikström. Raporti projekt. Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)). Arvutivõrgus: www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/juri/pr/944/944364/944364et.pdf (04.05.2014).

territoriaalsuse põhimõttega. Taotluse läbivaatamisel registreerimistakistuste suhtes teistel territooriumidel peale selle, kus registreerimine kehtiks, oleks kasutajate jaoks väike või olematu lisandväärtus. Raportöör pidas kõnealust teematikat terve direktiivi uuestisõnastamise ettepaneku suurimaks fopaks, nentides, et see on kõige selgem näide juhtudest, mil komisjoni ettepanek läheb liiga kaugemale, ja selle sätte eelnõusse alles jätmine tooks kaasa olukorra, kus riikliku ameti läbivaatamine ei erineks Euroopa Liidu ameti tehtavast läbivaatamisest. Kuna riiklikule ametile antud õigus kehtib ainult asjaomase liimesriigi territooriumil, ei oleks asjakohane nõuda absoluutsete põhjuste läbivaatamist nende territooriumide suhtes, kus kaubamärk nii või teisiti ei kehtiks.⁵⁸ On igati tervitatav, et ka europarlamenti asjaomane komisjon on kaubamärgidirektiivi uuestisõnastamissettepanekute analüüsimisel jõudnud järeldusele, mille kohaselt on Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud art 4 lg-s 2 sätestatu põhjendamatu ning läbinisti problemaatiline. Jääb üle loota, et erinevate institutsioonide vahelise kommunikatsiooni tulemusena soostub Euroopa Komisjon hilisemalt ka kontroversiaalse sätte eelnõust kõrvaldama.

⁵⁸ C. Wikström (viide 57), lk-d 16-17, 32.

2. TEISTE KAUBAMÄRGIÕIGUSLIKE REGULATSIOONIDE VÕIMALIK LÄHITULEVIK

2.1. Kaubamärgiõiguslike toimingute lõivustamise põhimõtete reformimine

Erinevate kaubamärgi registreerimis- ja/või kehtivusaja pikendamise protseduuridega on traditsiooniliselt olnud seotud riigilõivude tasumine. See on ka igati mõistetav, kuna kaubamärgi registreeringuga saab kaubamärgiomanik küllaltki laiaulatuslikud ainuõigused konkreetse kaubamärgi osas kõigi kolmandate isikute vastu ning on loomulik, et seesuguse õigustekogumi monopoli kui märkimisväärse hüve saamise eest tuleb ka tasu maksta. Samuti kaasneb paratamatult iga registreerimistaotluse ekspertiisiga või mis tahes muude toimingutega Patendiametile haldus- ning töökoormuse kasv, mida on tarvis kompenseerida, kuna Patendiamet ei saa oma ressursse rakendada selektiivselt, s.t amet on seadusest tulenevalt kohustatud menetlema iga taotlust või muud pöördumist. Õiguskirjanduses on leitud, et riigilõivu eesmärki võibki osaliselt näha riigi poolt kantavate kulude osalises tasateenimises.⁵⁹ Nõnda sätestab ka riigilõivu seaduse⁶⁰ (edaspidi „RLS“) § 3, et riigilõiv kehtestatakse avalduse, kaebuse või taotluse läbivaatamise, haldusakti andmise, dokumendi väljastamise või muu toimingute eest, mille riigilõivu võtja teeb riigilõivu tasuja taotlusel seaduses sätestatud tingimustel ja korras ning millega riigilõivu tasuja saab teatava õiguse, asja või muu hüve ning mille eest tuleb tasuda riigilõivu seaduses ette nähtud juhul ning selles seaduses sätestatud määras. Praegune RLS regulatsioon näeb ette mitmeid erinevaid kaubamärkidega seonduvaid lõive, kuid lõviosa neist jäetakse siinkohal tähelepanuta, kuna suur osa lõive on sellise loomuga, mida tuleb tasuda erandjuhtudel teatud spetsiifiliste asjaolude kokkulangemisel (nt tähtaegade ennistamise lõivud, registreeringu jagamine, puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine jne).

⁵⁹ E. Kergandberg jt. Sissejuhatus kohtumenetluse õpetusse. Eesti kohtumenetlusõiguse võrdluspilt. Juura 2008, lk 385.

⁶⁰ RT I 2010, 21, 107; RT I, 12.07.2013, 15.

Küll tulevad vaatlusele kolm olulisimat kaubamärgi registreerimise protsessiga või kehtivuse jõushoidmisega kaasaskäivat riigilõivu: taotluse esitamise, registreeringu tegemise ning kehtivusaja pikendamise riigilõiv. Seda seetõttu, et direktiivi muudatusettepanekus sisalduva art 44 jõustumine tähendaks Eesti siseriiklike kaubamärkide taotlejatele ja omanikele märkimisväärset riigilõivu tasumise koormuse suurenemist. Viidatud artikkel sätestab: „[k]aubamärgi registreerimise ja pikendamisega kaasneb täiendav lõiv kaupade ja teenuste iga klassi eest peale esimese klassi.“ Selline säte on EL-i kaubamärgidirektiividele senitundmatu ja ilmselt suuresti ka seetõttu pole Eesti siseriiklik seadusandja varasemalt Patendiameti toiminguid neil põhimõtteil lõivustanud, vaid on lähtunud ettevõtjasõbralikumast lähtepunktist. Ettepaneku art 44 jõustumisega jääks küll endiseks registreerimistaotluse esitamise lõivustamise süsteem, kuid suureneksid nii registreeringu tegemise kui kehtivusaja pikendamise lõivud. Milles täpselt seisneb kahe viimatinimetatud lõivu võimalik suurenemine, tuleb käsitlusele alljärgnevalt.

Kuna kaubamärkide puhul on väga oluliseks elemendiks nüanss, milliste Nizza klassifikatsiooni kaupade või teenuste klasside suhtes kaubamärgile õiguskaitset taotletakse või milliste klasside suhtes on kaubamärk registreeritud, siis on ka riigilõivusüsteem olnud osaliselt seotud nimetatud klassifikatsiooniga. Tõsi, tänasel päeval sõltub kaupade või teenuste klasside arvust vaid üks riigilõiv, milleks on ajaliselt esimesena tasuda tulev rahasumma ehk kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise lõiv. Kehtiva RLS § 148 lg 1 sätestab, et kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise eest tasutakse riigilõivu rahvusvahelises kaupade ja teenuste klassifikatsioonis toodud kaupade või teenuste klassi järgi ühe klassi kohta 140,60 eurot ning iga täiendava klassi kohta 44,73 eurot. S.t kui ettevõtja esitab Patendiametile kaubamärgitaotluse, milles soovib kaubamärgile õiguskaitset vaid ühe klassi suhtes 45st võimalikust, peab ta tasuma 140,60 euro suuruse lõivu. Soovib aga ettevõtja kaubamärgile õiguskaitset kahe või kolme klassi suhtes, tuleb tal riigilõivu tasuda vastavalt 185,33 eurot või 230,06 eurot jne. Sellist võrdelist seost riigilõivu suuruse suurenemise ja Nizza klassifikatsiooni kaupade või teenuste klasside kaubamärgitaotluses sisaldumise arvukuse vahel tuleb registreerimistaotluse puhul pidada mõistlikuks, kuivõrd registreerimismenetlust algatades on oluline mõjutada ettevõtjat kainelt kaalutlema selle üle, milliste kaupade või teenuste tähistamiseks ta kaubamärki faktiliselt kasutada kavatseb. Olukord, mil oleks võimalik ilma mingisuguste piiranguteta kõigi Nizza klassifikatsiooni 45 klassi ühte taotlusesse „ahnitsemine“, suurendaks rõõgatult Patendiameti töökoormust ja venitaks niigi pikaajalisi menetlusaegu veelgi. Leidub ka muid kaubamärgiõiguslikke sätteid, mis peaksid ettevõtjaid hoolikalt järele mõtlema panema, mis ikkagi on optimaalne arv

kaupade või teenuste klasse ühe konkreetse kaubamärgi jaoks. Nt KaMS § 17 lg-st 1 tuleneb kaubamärgiomaniku kohustus registreeritud kaubamärki tegelikult kasutada registreeringus märgitud kaupade ja teenuste tähistamiseks. Selle kohustusega korrespondeerub KaMS § 53 lg 1 p-st 3 tulenev asjast huvitatud isiku õigus nõuda kaubamärgiomaniku ainuõiguste lõppenuks tunnistamist, kui registreeritud kaubamärki ei ole pärast registreeringu tegemist mõjuva põhjusega viie järjestikuse aasta jooksul kasutatud. Siiski on ettevõtjate rahaline mõjutamine riigilõivu progressiivsuse näol ilmselt efektiivsem meede hoidmaks ära kaupade või teenuste klassidega „priiskamist“, kuna raha tasumise kohustus mõjutab taotlejat koheselt ja otseselt.

Kaubamärgi registreerimismenetluse lõppfaasiks on registreeringu tegemine vastavasse registrisse. Ka see toiming on seadusandja poolt lõivustatud. Kuid see erineb registreerimistaotluse esitamise lõivust oluliselt selle poolest, et ei sõltu asjaolust, mitme kaupade või teenuste klassi suhtes kaubamärgi registreerimist taotletakse (registreeringu tegemise puhul juba pigemini „registreering tehakse“). Nõnda sätestab RLS § 161 lg 1, et kaubamärgi registreeringu tegemise eest tasutakse riigilõivu 44,73 eurot, s.t registreeringulõiv on igal juhul üks ja seesama. Nagu eelnevalt juba esile tõstetud, on direktiivi ettepanekus välja tulnud art-ga 44, millest nähtub, et EL-i seadusandja tahe on ka registreeringu tegemise lõiv panna sõltuvusse kaupade-teenuste klasside arvust, mille osas vastav haldusorgan on nõus tähisele õiguskaitset andma. Täpselt selline uuendus toimuks ka registreeringu 10-aastase kehtivusaja pikendamisega. RLS § 163 lg 1 näeb ette, et kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamise avalduse esitamise eest tasutakse riigilõivu 191,73 eurot ehk seadusandja on ette näinud ühe kindlalt määratletud summa õiguskaitse kehtivusaja pikendamise eest, olenemata asjaolust, kas pikendatava õiguskaitsega seotud registreering on tehtud ühe või mitme kaupade või teenuste klassi suhtes. Direktiivi uuestisõnastamise ettepaneku art 44 praegusel kujul jõustumise korral muutuks ka õiguskaitse kehtivusaja pikendamise lõiv võrdeliselt sõltuvaks sellest, mitme klassi suhtes kaubamärk kaitstud on.

Töö autor leiab, et EL-i seadusandja soov panna nii registreeringu tegemise kui õiguskaitse kehtivuse pikendamise lõiv liikmesriikide üleselt sõltuvusse õiguskaitsega kaetud kaupade või teenuste klasside arvust, on pigem ebavajalik ja ettevõtjaid põhjendamatult koormav. Esiteks on registreerimistaotluse esitamise lõivul ja registreeringu tegemise ning õiguskaitse kehtivuse pikendamise lõivul üks oluline erinevus. Nimelt peab Patendiamet tulenevalt asjaolust, mitu kaupade või teenuste klassi registreerimistaotlusesse märgitud on, läbi viima vastavas mahus ekspertiisi, tuvastamaks, kas iga välja toodud klassi suhtes on kaubamärgile

õiguskaitse andmine põhjendatud ja seadusega lubatud. S.t mida rohkem klasse on taotlusesse märgitud, seda suuremahulist tööd on Patendiamet kohustatud tegema. Eriti rõhutatud on Patendiameti töökoormuse ja registreerimistaotluses sisalduvate klasside arvukuse suhe praeguses situatsioonis, mil KaMS § 38 lg-st 1 tulenevalt kontrollib Patendiamet ekspertiisi käigus kaubamärki nii absoluutsete kui suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude suhtes. Sellisest regulatsioonist tulenevalt kehtib Eestis ekspertiisisüsteem.⁶¹ Väga tõenäoliselt on Eesti ekspertiisisüsteem peagi ümberkujunemas avaldussüsteemiks. Avaldussüsteemi puhul hindab Patendiamet vaid absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude (mitte)esinemist ehk seda, kas tähis põhimõtteliselt sobib kaubamärgiks.⁶² Selliseks potentsiaalseks suunamuutuseks annab alust kaubamärgidirektiivi uuestisõnastamise ettepaneku art 41, mis sätestab, et bürood vaatavad oma ametiülesannete korras kaubamärgitaotluse läbivaatamisel, kas see vastab registreerimise nõuetele, üksnes seda, kas puuduvad keeldumise absoluutsed põhjused. Samuti tundub vastaval seisukohal olevat ka Eesti intellektuaalomandiõiguse kodifitseerimisega tegelevad isikud, kuivõrd tööstusomandi seadustiku eelnõu tööversiooni § 208 lg 1 sätestab, et Patendiamet kontrollib ekspertiisi käigus kaubamärki absoluutsete kaitset välistavate asjaolude suhtes. Tööstusomandi seadustiku eelnõu ja seletuskirja esialgselt lähtematerjalist nähtub nõndasamuti, et Eestis võiks sisuline ekspertiis säilida vaid patentide osas. Kaubamärkide osas tuleks aga ekspertiisi ulatust piirata absoluutsete keeldumisalustega ning suhteliste aluste osas võiks teostada küll ekspertiisi ja nende tulemused kommunikeerida taotlejale ja/või varasemate õiguste omanikule ja/või avalikkusele otsinguaruandena, kuid Patendiamet omal algatusel suhtelistel alustel kaubamärgi registreerimisest ei keelduks. Samuti on selles dokumendis viidatud asjaolule, et selline lähenemine oleks kooskõlas EL-i plaanidega kaubamärkide menetlus üleliiduliselt muuta avaldussüsteemipõhiseks.⁶³

Pidades tõenäoliseks peatset liiduülest avaldussüsteemile üleminekut kaubamärkide suhtes ja olenemata asjaolust, milline tööstusomandi seadustiku regulatsioon lõpuks jõustub selles osas, missugune saab olema Patendiameti funktsioon suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamisel ja seadusega ettenähtud isikutele kommunikeerimisel, jääb siiski vähemalt absoluutsete aluste osas kehtima olukord, mida rohkem kaupade või teenuste klasse registreerimistaotluses sisaldub, seda mahukamat ekspertiisi on Patendiamet kohustatud läbi viima. Seega jääb ka potentsiaalse ekspertiisisüsteemilt avaldussüsteemile liikumise puhul

⁶¹ K. Kurisoo jt. (viide 39), lk 100.

⁶² *Ibid.*

⁶³ A. Kelli jt. Tööstusomandi seadustiku eelnõu ja seletuskirja esialgne lähtematerjal (03.03.2013 versioon), lk 129. Arvutivõrgus: <http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58050/T%F6%F6stusomandi+anal%FC%FCs.pdf> (04.05.2014).

taotluse esitamise lõivustamisel klasside arvust lähtuva progressiivsuse õigustamisel asjakohaseks väide, et suurem klasside arv toob kaasa ka suurema Patendiameti töökoormuse. Küll on olukord vastupidine registreeringu tegemise ja kehtivusaja pikendamise toimingutega. Tegu pole Patendiameti sisulist õiguslikku analüüsi vajavate toimingutega, vaid pelgalt ametile teadaolevate andmete registrissekandmisega või teatud andmete uuendamisega. Piltikult öeldes on tegemist paari-kolme hiireklõpsu ja klahvivajutuse tegemisega, kuna toimingute iseloom on seesugune, et tarvis pole teha muud kui puhtformaalne registrikanne. Võib ju argumenteerida, et laiaulatuslikemate õigustega kaubamärgiomanikud peaksid vastavalt maksma rohkem riigilõivu ka sellistelt toimingutelt nagu tähise registreerimine ja/või kehtivusaja pikendamine, kuna nende toimingutega kaubamärgiomanik omandab või jätkab teatud ainuõiguste omamist, mis olenevalt kaupade-teenuste klasside arvust üha intensiivsemalt piiravad kõigi kolmandate isikute ettevõtlusvabadust. Pigem tuleb sellist täiendavat rahalist koormist pidada siiski ebamõistlikuks, kuna kaubamärgi registreerimismenetluse algusfaasis on kaubamärgitaotleja korra juba klasside arvust lähtuvalt riigilõivu pidanud tasuma ning hilisem korduv progressiivne lõivustamine ei ole enam põhjendatud. Seda eelkõige seetõttu, et kaubamärgi registreerimise otsuse teate avaldamisega Patendiamet omalt poolt sisuliselt nendib tähise kaubamärgina registreerimise põhjendatust. Selle teate avaldamist võib pidada üheks võtmemomendiks menetluse lõpptulemuse osas, kuna registreeringu tegemine ise pole midagi muud kui juba varasemalt võetud seisukoha ametlik fikseerimine asjaomasel registris. Seda siiski juhul, kui registreerimise otsuse teate peale pole KaMS § 41 lõike 2 kohaselt esitatud vaidlustusavaldust TOAK-ile või edasi kohtule, või kui on, siis pole see menetlus vaidlustusavalduse esitajale olnud edukas.

Direktiivi uuestisõnastamise ettepaneku art 44 jõustumisel suureneksid kaubamärgitaotlejate ja/või -omanike kulutused riigilõivudele tuntavalt. Võttes suvalise valikuna aluseks 2013. aasta novembrikuu numbriga igakuisest väljaandest „Eesti Kaubamärgileht“, nähtub, et selles numbris avaldatud 48 vastvalt registreeritud kaubamärki olid kokku kaitstud 96 kaupade-teenuste klassi suhtes, s.t üks registreeritud kaubamärk oli keskmiselt kaitstud täpselt kahe klassi suhtes.⁶⁴ Nagu eespool sedastatud, sätestab praegu kehtiv RLS § 161 lg 1, et registreeringu tegemise eest tuleb tasuda riigilõivu summas 44,73 eurot. Kui kujutada hüpoteetiliselt, et Eesti seadusandja on juba pidanud direktiivi uuestisõnastamise ettepaneku vastuvõtmise ning jõustumise tõttu RLS-i muutma ning malliks on võetud kaubamärgitaotluse esitamise puhul kehtiv süsteem (iga täiendava klassi eest pärast 1. klassi tuleb tasuda 44,73 eurot), siis muutuks kaubamärgitaotlejaile edukalt asjaomase menetluse läbinud tähise

⁶⁴ Eesti Kaubamärgileht. 2013/11. ISSN 1022-0852. Patendiamet 2013, lk-d 73-85.

registreerimine keskmiselt täpselt poole kallimaks. Samuti nähtub eelnevalt viidatud „Eesti Kaubamärgilehest“, et selles numbris avaldati 71 erineva kaubamärgi õiguskaitse kehtivuse pikendamise teadaanne ning need kaubamärgid pikendati kokku 198 kaupade või teenuste klassi suhtes.⁶⁵ S.t üks pikendatud kehtivusajaga kaubamärk oli kaitstud keskmiselt 2,78 klassi suhtes. Võttes hüpoteetilise olukorra konstrueerimiseks analoogselt eelneva näitega aluseks praegune kaubamärgitaotluse esitamise eest tasutava riigilõivu kontseptsioon, peaks kaubamärgi omanik maksma kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamise eest riigilõivu keskmiselt 271,35 eurot senise 191,73 euro asemel ehk 79,62 eurot enam.

EL-is oli enne Horvaatia liiduga liitumist 1. juulil 2013 kasutusel selline süsteem, mille järgi tuleb taotluse esitamisel ja registreeringu tegemisel täiendavat riigilõivu tasuda iga kaupade-teenuste klassi eest pärast esimest klassi, kokku 13 liikmesriigis. Võttes aluseks kogukulu, mis kulub kolme kaupade või teenuste klassi suhtes kaitstava kaubamärgi taotlemisele ja registreerimisele, tuleb Eesti siseriiklikku kaubamärki soovival ettevõtjal välja käia 275 eurot. See on nende 13 riigi hulgast, kes kasutavad täiendav-lõiv-pärast-esimest-klassi süsteemi, kalliduse poolest koguni 6. kohal, edestades nt sellist Eestist oluliselt jõukamat riiki kui Itaalia. Ilmekas on ka, et viidatud 275 eurot ületab nende 13 liikmesriigi keskmise, milleks on 253 eurot.⁶⁶ Sellest järeldub, et Eestis, kus kaubamärgiõiguslike toimingute riigilõivud on arvestades siinset väikest turgu ning suhteliselt madalat maksevõimet teiste liidu liikmesriikidega võrreldes niigi küllaltki koormavad, süveneks see olukord kaubamärgidirektiivi uuestisõnastamise ettepaneku vastava sätte vaadeldaval kujul vastuvõtmise korral veelgi. On väheusutav, et Eesti seadusandja peaks võimalikuks või vajalikuks üldisi riigilõivumäärasid langetada, et leevendada liidu tasandilt initsieeritud muudatustega kaasnevaid täiendavaid rahalisi koormisi. Seetõttu tundub paratamatuna, et Eesti ettevõtjaile muutub kogu kaubamärgile õiguskaitse saamisega ning selle jõushoidmisega seotud kogukulu tunduvalt suuremaks ning proportsioonid toimingute kalliduse osas teiste võrreldavate liikmesriikidega suurenevad veelgi.

Tähelepanuväärne aga on, et EL-i liikmesriikides, kus on kasutusel süsteem, mille kohaselt katab registreerimistaotluse esitamisel kohustuslikus korras makstav lõiv (n-õ põhilõiv)

⁶⁵ Eesti Kaubamärgileht. 2013/11 (viide 64), lk 86.

⁶⁶ Commission staff working paper. Impact assessment. Accompanying document to the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark and the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast). SWD (2013) 95 final, 27.03.2013. Arvutivõrgus: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0095:FIN:EN:PDF> (04.05.2014).

korraga kolm kaupade-teenuste klassi, on lõppkokkuvõttes odavamgi kui süsteem, mida juurutatakse mh Eestis. 12 juridiktsioonis (üks neist on Beneluxi ühine kaubamärk), milles kolme kaupade-teenuste klassi hõlmav põhilõivusüsteem kasutusel on, kulub ühe kolme klassi suhtes kaitstud kaubamärgi registreerimiseks keskmiselt 241 eurot, mis on 12 euro võrra väiksem näitaja, kui teistsugust lõivustamise põhimõtet kasutavate riikide puhul.⁶⁷ *De lege ferenda* ettepanekuna tuleks töö autori arvates ka Eesti seadusandjal kaaluda, kas oleks otstarbekas minna üle süsteemile, mille kohaselt tuleb täiendavat lõivu tasuda alles pärast 3. klassi (s.t 4. klassi nimetamisel). Muude pooltargumentide kõrval muutuks Eesti siseriikliku kaubamärgi taotlemise üks element sellega identseks ühenduse kaubamärgi puhul juurutatava süsteemiga, kuivõrd ka OHIM-ile tuleb ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse edastamisel tasuda lõivu põhimõttel, et täiendavat tasu tuleb maksta juhul, kui kaupade või teenuste klasside arv osutub suuremaks kui kolm. Siseriikliku ja üleliidulise kaubamärgimenetluste ühtlustamine on seejuures just see suund, mida poole EL-is liikuda soovitakse⁶⁸ ning mida on seni juba ka jõudsalt tehtud.⁶⁹

2.2. Kaubamärgiomanike õiguste laiendamine seoses transiitkaupadega

Vastuvaieldamatult on üheks alaliseks valulapseks nii riigisisises kui riikidevahelises kaubanduses nn piraatkaupade või võltsitud toodete ringlemine ja vabale turule jõudmine. Rääkimata asjaolust, et sellised võltskaubad rikuvad enam kui tõenäoliselt kellegi intellektuaalomandiõigusi (mistõttu nende kaupade käitlemine toimub peaaesjalikult varjatult või erinevaid petuskeeme kasutades), peidavad need kaubad endas ka ohte mitmetele teistele hüvedele. Kuivõrd harilikult ei vasta võltskauba kvaliteet nendele standarditele, mida tarbijatele suudab pakkuda sama(laadset) kaupa tootev isik, kellel on asjaomase kauba tootmiseks igasugune õiguslik alus (nn originaaltootja), siis võivad võltskaubad potentsiaalselt ohustada ka neid kaupu tarbivate inimeste tervist ja ohutust. Nt võib piraatmänguasi enda sisemuses peita nõnda teravaid detaile, et laps võib seda lelu mängutuhinas tavalisest hoogsamalt käsitledes end vigastada. Samuti võib üks

⁶⁷ Commission staff working paper. Impact assessment (viide 66).

⁶⁸ Commission staff working paper. Executive summary of the impact assessment. Accompanying document to the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark and the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast). SWD(2013) 96 final, 27.03.2013. Arvutivõrgus: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0096:FIN:EN:PDF> (16.03.2014).

⁶⁹ P. L. C. Torremans. Intellectual Property puts art.6(1) Brussels I Regulation to the Test. – Intellectual Property Quarterly 2014/1, lk 1.

võltsmobiiltelefon osutada nii puudulikult komplekteerituks, et selle kasutaja on mobiili sisselülitatult kaasaskandes tegelikult pidevalt ohus, kuna konkreetne eksemplar võib lihtsalt plahvatada. Eelnevast hoolimata jagub praegusel ajal piraatkaupadele turgu küllaldaselt, tuleneagu see siis mis tahes asjaoludest. Kindlasti on üheks võtmeteguriks fakt, et piraatkaubad on üldjuhul palju odavamad kui n-õ originaaltooted. Kasutatakse ju suure tõenäosusega selliste toodete valmistamiseks ebaseaduslikku tööjõudu ja/või kehva kvaliteediga materjale, mis tingib lõpuks ka lõpp-produkti odavama omahinna. Siiski, kuna piraatkaubanduse võrdlemisi laialdase leviku põhjuste uurimine pole käesoleva bakalaureusetöö eesmärk, jäävad need siinkohal ka edasise tähelepanuta.

Arvestades eelnevat, on Euroopa Komisjon kaubamärgidirektiivi uuestisõnastamise ettepanekusse igati õigustatult püüdnud lisada normi, mis takistaks võltskaupade levikut EL-i territooriumil. Selle kahtlemata legitiimse eesmärgi saavutamiseks on komisjon eelnõusse lisanud täiesti uue sättena art 10 lõike 5, mis käsitleb kaubamärgiomaniku õigusi olukorras, mil sellise riigi tolliterritooriumile, kus kehtivad tema ainuõigused, on transiitkaubanduse raames toodud kaupa, mis rikuvad konkreetsel territooriumil kaitstavaid kaubamärgiomaniku intellektuaalomandiõigusi, küll aga mitte kauba sihtkohariigis. Täpselt sätestab kõnesolev norm järgmist: „Registreeritud kaubamärgi omanikul peab olema ka õigus takistada mis tahes kolmandaid isikuid toomast kaubandustegevuse käigus kaupu selle liikmesriigi tolliterritooriumile, kus kaubamärk on registreeritud, ilma vabasse ringlusse laskmata, kui sellised kaubad, sealhulgas pakendid, pärinevad kolmandatest riikidest ja mis ilma loata kannavad kaubamärki, mis on identne kaubamärgiga, mis on seoses selliste kaupadega registreeritud, või mida ei ole võimalik olulistes aspektides eristada kõnealusest kaubamärgist.“ Nagu on tulnud eelnevalt käesolevas töös nentida, on liidu seadusandja vaatlusalust eelnõud koostades taotlenud küll õigustatud eesmärkide saavutamist, kuid on selle poole püüeldes soovinud rakendada meetmeid, mis on ebaõnnestunud ja õiguspäraselt toimivate isikute õigusi ning vabadusi äärmiselt ekspansiiivselt riivavad. Järgnevalt tulebki lähemalt käsitleda eelnevalt art 10 lõike 5 probleematisus ja vastuolu nii erinevate õigusaktidega kui teedrajava kohtupraktikaga.

Püüdes esmalt lahata kontroversiaalse normi sisu, tuleb asuda seisukohale, et liidu seadusandja on ettepanekut koostades näinud ette, et juhul, kui mis tahes maailma riigist saabunud transiitkaup ehk kaup, mis on lõppsihtkohaks mitteolevast riigist vaid läbisõidul, potentsiaalselt rikub transiidiriigi tolliterritooriumil kaitstavat kaubamärgiõigust, on kaitstava õiguse omanikul võimalus erinevaid meetmeid kasutades mitte lubada sellise kauba viibimist

transiidiriigi territooriumil. Nt sobituks komisjoni plaanitud õigusolustikku stsenaarium, mil Tai Kuningriigist soovitakse transportida kaupa Taani Kuningriiki, kuid mis tahes logistilistel kaalutlustel on tarvilik kaubalasti transiit läbi Eesti Vabariigi. Juhul, kui kaubaks olev toode kannab tähist, mis on vabas kasutuses (s.t pole registreeritud ühegi isiku nimele) nii lähteriigis kui sihtriigis, kuid identne või sarnane tähis on kaitstud Eestis, mis jääb vaid ajutiselt kaubaveo teele, oleks Eesti siseriikliku kaubamärgi omanikul õigus keelata transiitkauba viibimine Eestis ning veelgi enam, nõuda selle käibest kõrvaldamist. Direktiivi uuestisõnastamise ettepaneku juurde käivas seletuskirjas sedastatakse, et ilmselgelt on tungivalt vaja Euroopa õigusraamistikku, mis võimaldab tõhusamalt võidelda kaupade võltsimisega, mis on kiiresti kasvav tegevusvaldkond ja seepärast tehakse ettepanek täita olemasolev lünk.⁷⁰ Juba *prima facie* liigradikaalsena tunduva regulatsiooniga püüab EL-i seadusandja teha kannapööret põhimõtetest, mida nentis Euroopa Kohus 2011. aastal olulises *Philips/Nokia*⁷¹ ühendatud kohtuasjas. Kurioosel kombel võtab liidu seadusandja seejuures ise ettepaneku seletuskirjas lühidalt kokku eelviidatud kohtuasja tuuma ning möönab EK tehtud põhimõttelise otsuse olemasolu, kuid väidab samas, et kuna *Philips/Nokia* kohtuotsuse mõju on sidusrühmad teravalt kritiseerinud ja see seadvat õiguste omanikele liiga suure tõendamiskohustuse ja seega takistatakse võitlust võltsimise vastu, siis peab komisjon õigeks kohtupraktikast täielikult irduda.⁷² Mõistmaks kõnealuse kohtulahendi tähtsust ja sisu, tuleb järgnevalt analüüsida, milliste kaasusetingimuste juures jõudis EK komisjonile ja erinevatele huvigruppidele meelehärmi tegevate lõppjäreldesteni.

EK ette jõudnud üheks kohtuasjaks liidetud eelotsusetaotluses saab eristada kahte episoodi. Esimeses neist kontrollis Belgia toll 2002. aasta novembris Antwerpeni sadamas Hiinast pärit elektripardlite saadetist, mille sisuks olnud pardlid sarnanesid samasse kategooriasse kuuluvate kaupade tootja – suuräriühingu Philips – toodangu tööstusdisainilahendusega. Kuna need disainilahendused olid kaitstud registreeringutega, mis andsid Philips'ile mitmes riigis, sh Belgias ainuõiguse, siis kahtlustas toll, et kontrollitud kaup kujutab endast piraatkaupa ning toll peatas kaupade ringlusesse laskmise.⁷³ Teises episoodis kontrollis Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (edaspidi „UK“) pädev amet HMRC (ing. k. *Her Majesty's Revenue and Customs*) 2002. aasta detsembris Londonis mobiiltelefonide ja nende lisatarvikute saadetist, mis oli pärit Hongkongist ja teel Colombiasse. Kaup kandis telekommunikatsooniäri hiiule Nokia kuuluva ühenduse kaubamärgiga identset tähist. Nokia palus võltskauba HMRC

⁷⁰ Kaubamärgidirektiivi uuestisõnastamise ettepanek. Seletuskiri (viide 2), lk-d 7-8.

⁷¹ C-446/09 ja C-495/09: *Philips/Nokia* (ELT-s veel avaldamata).

⁷² Kaubamärgidirektiivi uuestisõnastamise ettepanek. Seletuskiri (viide 2), lk-d 7-8.

⁷³ *Philips/Nokia* otsus (viide 71), p 32.

poolt kinni pidada, kuid viimane keeldus sellest, kuna polnud mingeid tõendeid, mille kohaselt oluaks uurimisalused mobiiltelefonid ja nendega kaasnev mõeldud turustamiseks EL-i turul ehk territooriumil, kus kehtis Nokia asjaomase kaubamärgi õiguskaits. Neil asjaoludel pöördus Nokia siseriiklikusse kohtusse kaebusega HMRC vastu.⁷⁴ Kuigi Philips'i ja Nokia käekäigud siseriiklikes kohtusüsteemides olid mõneti erinevad, otsustasid lõpuks Antwerpeni esimese astme kohus ja UK *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)* EK-le esitada analoogsed eelotsustustaotlused. EK leidis, et neid küsimusi tuleb analüüsida koos ning et eelotsusetaotluse esitanud kohtud soovisid sisuliselt teada, kas kolmandast riigist pärit kaup, mis kujutab endast liidus kaubamärgiõigusega kaitstud toote imitatsiooni või liidus autoriõigusega, sellega kaasneva õigusega või disainiõigusega kaitstud toote koopiat, võib lugeda „võltsitud kaubaks” või „piraotkaubaks” määruse nr 1383/2003⁷⁵ tähenduses – ning enne selle määruse jõustumist määruse nr 3295/94⁷⁶ tähenduses – pelgalt seetõttu, et see on toodud liidu tolliterritooriumile, kuid seda ei ole vabasse ringlusesse lastud.⁷⁷

Esmalt selgitas EK, et määruse nr 1383/2003 art 2 lg-s 1 esitatud mõistete „võltsitud kaup” ja „piraatkaup” määratluste kohaselt peetakse silmas liidu õiguse või selle liikmesriigi õigusaktide kohaselt, kus tolli sekkumise taotlus on esitatud, kohaldatava kaubamärgi, autoriõiguse, sellega kaasneva õiguse või disainiõiguse rikkumist. Sellest tuleneb, et silmas peetakse vaid liidu või liikmesriikide õigusest tulenevate intellektuaalomandi õiguste rikkumisi. Seejärel nentis kohus, et põhikohtuasjades polnud vaidlust selles, et Antwerpeni sadamas kinni peetud pardlid võiks vajaduse korral määratleda „piraatkaubana”, kui need turustatakse Belgias või muus EL-i liikmesriigis, kus Philips'il on autoriõigused ja tööstusdisainilahenduse kaitse, millele ta viitab; ja et Londonis kontrollitud mobiiltelefonid rikuksid Nokia viidatud ühenduse kaubamärki ja kujutaksid endast seega „võltsitud kaup”, kui neid liidus turustatakse. Seevastu polnud põhikohtuasja pooled, EK-le märkusi esitanud liikmesriigid ja Euroopa Komisjon üksmeelel selles, kas need kaubad võivad viidatud intellektuaalomandiõigusi rikkuda ka pelgalt seetõttu, et nende kohta on liidu tolliterritooriumil esitatud deklaratsioon, milles taotletakse suunamist mõnele peatamisprotseduurile nagu tolliladustamine või välistransiit. Viidates eelkõige ohule, et peatamisprotseduurile deklareeritud kaup suunatakse õigusvastaselt liidu tarbijatele, ja ohule, mida imitatsioonid või koopiad põhjustavad tervisele ja turvalisusele, väitsid osad menetluses arvmaust avaldanud isikud, et liikmesriigis ladustamise või transiidi käigus avastatud

⁷⁴ *Philips/Nokia* otsus (viide 71), p-d 41,43, 45-46.

⁷⁵ ELT 02.08.2003, L 196/7.

⁷⁶ ELT 30.12.1994, L 341/8.

⁷⁷ *Philips/Nokia* otsus (viide 71), p-d 40,47,49.

imitatsioonid või koopiad tuleb kinni pidada ja vajaduse korral kaubandusest kõrvaldada, ilma et peaks olema tõendeid, mis viitavad või tõendavad, et need kaubad on viidud või viiakse turule liidus. Kuna selliseid tõendeid on üldiselt raske koguda, võtaks nende esitamise kohustus määrustelt nr 3295/94 ja nr 1383/2003 kasuliku mõju. Määruste nr 3295/94 ja nr 1383/2003 tõhusaks rakendamiseks pakkusid Philips ja Belgia valitsus välja fiktsiooni, mille kohaselt ladustamiseks või transiidiks deklareeritud kaup, mille osas on esitatud sekkumise taotlus nende määruste alusel, loetakse toodetuks selles liikmesriigis, kus see taotlus esitati, ehkki vaidlust ei ole selles, et need toodeti kolmandas riigis (valmistamiskoha fiktsioon).⁷⁸

Analüüsides esmalt Philips'i kaasuses kõne all olnud Hiinast saabunud kauba tolliladustamisprotseduuri (selles kaasuses taotles kaubasaatjaks olnud ettevõtja Röhling ise tolliladustamisele suunamist, kuna polnud selge, mis on kauba sihtkoht), nentis kohus, et ei tolliladustamisprotseduuri ega välistransiidiprotseduuri, mida vastavalt ühenduse tolliseadustiku⁷⁹ sätetele iseloomustab asjaolu, et kaup ringleb tolliasutuste vahel ja et kaup ladustatakse tollijärelevalve all olevasse lattu, ei saa mingil juhul käsitleda kauba turustamisena liidus.⁸⁰ Seejuures viitas kohus oma varasemale lahendile *Montex Holdings*⁸¹, mida tuleb samuti vaatlusaluse teema kontekstis väga oluliseks pidada. Mainitud lahendis mõõnis EK selgesõnaliselt, et (siseriikliku) kaubamärgi omanik saab keelata temale kuuluvat kaubamärki kandvate kaupade, mis on suunatud välistransiidiprotseduurile, transiiditee läbi liikmesriigi, mille territooriumil see kaubamärk on kaitstud, teise liikmesriiki, mille territooriumil see kaubamärk ei ole kaitstud, ainult juhul, kui ajal, mil need kaubad on suunatud välistransiidiprotseduurile, teeb kolmas isik nendega toiminguid, mis toovad tingimata kaasa selle kauba turuleviimise transiidiliikmesriigis. Seega on kaubamärgiomanikul tõendamiskoormis tõendada neid asjaolusid, mis lubavad tal kasutada kaubamärgidirektiivist tulenevat keelamisõigust, tõendades kas tema kaubamärki kandvate ühenduseväliste kaupade vabasse ringlusesse laskmist liikmesriigis, kus kaubamärk on kaitstud, või mõnda muud toimingut, mis toob tingimata kaasa nende turuleviimise transiidiliikmesriigis. Seejuures pidas kohus vastuvõetamatuks kohtuasjas hagejaks olnud Diesel SpA väidet, et ainuüksi oht, et kaup ei jõua oma sihtkohta ehk riiki, mille territooriumil kaubamärk ei ole mingil moel kaitstud, ja et on olemas võimalus, et seda pettuse teel

⁷⁸ *Philips/Nokia* otsus (viide 71), p-d 50-53.

⁷⁹ ELT 04.06.2008, L 145/1.

⁸⁰ *Philips/Nokia* otsus (viide 71), p 55.

⁸¹ C-281/05: *Montex Holdings* (EKL 2006, lk I-10881).

transiidiriigis turustatakse, on piisav järelduse tegemiseks, et transiit rikub kaubamärgi olulisi ülesandeid transiidiriigis.⁸²

Arendades eeltoodud mõttekäike, nentis EK *Nokia/Philips* asjas, et intellektuaalomandiõiguste rikkumistega võib küll tegemist olla siis, kui kolmandast riigist pärit kauba peatamisprotseduurile suunatuna olemise ajal on liidu tolliterritooriumil või isegi enne selle kauba nimetatud territooriumile saabumist selle osas toimunud liidu tarbijatele suunatud kaubanduslik toiming, nagu müük, müügipakkumine või reklaam, aga siiski mitte juhul, kui selliseid otseseid kauba turustamisele või selle plaanile viitavaid asjaolusid ei esine.⁸³ Selline seisukoht vastab ka EK mõnevõrra varasemale praktikale *komisjon vs. Prantsusmaa*⁸⁴ lahendist, milles kohus jõudis järeldusele, et transiit ei ole tööstusomandiõiguse eriomane ese ning kui asjaomane kaup pole nimelt määratud turustamiseks riigi territooriumil, kus toimub üksnes transiit, vaid teise riigi territooriumil, kus see ei ole kaitstud ning seda võib seaduslikult müüa, ei saa tuvastada, et transiidiriigis on rikutud tööstusomandiõigusi.⁸⁵ Kooskõlas sellise järeldusega on arvamused, mille järgi võib toll juhul, kui see tuvastab laos või transiidil oleva kauba, mis imiteerib või kopeerib tolli pädevusalasse kuuluval territooriumil intellektuaalomandiõigusega kaitstud toodet, õiguspäraselt sekkuda, kui tal on tõendeid, et üks või mitu kauba tootmise, transpordi või turustamisega seotud ettevõtjat, kes ei ole küll veel suunanud seda kaupa liidu tarbijatele, hakkab seda kohe tegema või varjab oma kaubanduslaseid kavatsusi. Piisavateks tõenditeks tuleb pidada nt asjaolusid, et kauba sihtkohta ei ole deklareeritud, ehkki peatamisprotseduuri puhul on selle deklareerimine kohustuslik; et puuduvad täpsed või usaldusväärsed andmed kauba tootja või -saatja isiku või tema aadressi kohta; et puudub koostöö tolliga; või et avastatakse kõnealust kaupa puudutavad sellised dokumendid või kirjavahetus, mis viitavad võimalusele, et kaup suunatakse ümber liidu turu tarbijatele. Seejuures on oluline tähele panna, et kui kahtlus ja selle põhjal toimunud sekkumine võiks tugineda vaid abstraktsele kaalutlusele, et teoreetiliselt ei saa välistada võimalust, et kaup suunatakse ümber liidu turu tarbijatele ja seetõttu võib mis tahes välistransiidil või tollilaos oleva kauba kinni pidada, ilma et oleks vähimatki konkreetset tõendit rikkumise kohta, muutuks liikmesriigi tolli sekkumine meelevaldseks ja liialdatuks.⁸⁶

⁸² *Montex Holdings* otsus (viide 81), p-d 23-25.

⁸³ *Nokia/Philips* otsus (viide 71), p 57.

⁸⁴ C-23/99: komisjon vs. Prantsusmaa (EKL 2000, lk I-7653).

⁸⁵ *Ibid.*, p-d 43-44.

⁸⁶ *Nokia/Philips* otsus (viide 71), p-d 60-62.

Nagu käsitletava teema algatuseks välja toodud, paneb komisjoni kui nn kolmanda kaubamärgidirektiivi eelnõu ettevalmistajat eelkäsitletud kohtupraktika põhimõtetest kaugenema mure sellest, et intellektuaalomandiõiguste omanikele (antud juhul kaubamärgiomanikele) langeb liialt suur tõendamiskoormis, mis hakkab takistama efektiivset võitlust võltskaubanduse leviku vastu. Käesoleva töö autor nõustub, et jaatada tuleb õiguste omajate keskmisest olulisemalt kaugemaleulatuvat tõendamiskoormust. Siiski ei saa seda pidada sedavõrd ületamatuks asjaoluks ja õigustamatuks tõkkeks, et anda kaubamärgiomanikele võimalus takistada tema õigusi potentsiaalselt rikkuvate transiitkaupade viibimist riigis, kus kaubamärgiomaniku õigused on kaitstud, ilma ühtegi transiitkauba läbisõiduriigis turustamise plaani kinnitavat tõendit esitatama. Esiteks on EK praktikast tulenev tõendamiskoormis igati vastavuses õigusvaidluste lahendamise nurgakiviks oleva põhimõttega, mida nt Eesti õiguskorras väljendab tsiviilkohtumenetluse seadustiku⁸⁷ § 230 lg 1, mille kohaselt peab kumbki pool hagimenetluses tõendama neid asjaolusid, millele tuginevad tema nõuded ja vastuväited. Teisalt oleks kohatu panna transiitkaubaga seotud isikut tõendama negatiivset asjaolu, s.t tema plaani mitte turustada vaidlusalust kaupa transiidiriigis, kuigi vaatlusaluse art 10 lõike 5 puhul ei tuleks see isegi kõne alla, kuna sättest tuleneb, et pole vahet, kas kaupu vedav isik turustas neid kaupu transiidiriigi territooriumil või mitte või kas ta kavatses kaupu turustada või mitte, siseriikliku kaubamärgi omanikul on mis tahes stsenaariumi korral õigus takistada teise isiku kaupade edasist liikumist. Seega pole tema suhtes negatiivsete mõjudega toimingute subjektiks saanud isikul isegi võimalust näidata, et tal pole plaani asjaomasel territooriumil kaubamärgiomaniku ainuõigusi rikkuda.

Nagu Euroopa Komisjon ise on oma kaubamärgidirektiivi uuestisõnastamise ettepaneku juurde käiva mõjude hindamise dokumendis sedastanud, on kaubamärgiõigused territoriaalsed õigused ehk need õigused garanteerivad kaitse nende omanikele vaid aladel, kus vastavad õigused on kindlate menetluste resultaatina saadud.⁸⁸ Seetõttu on tõsiasi, et ettevõtjail on igasugune õigus mingis riigis oma äritegevuse raames kasutada mingit kaubamärki, mis on selles riigis vabas kasutuses, s.t selle tähise suhtes ei kehti kellelgi teisel registreeringust või tähise üldtuntusest tulenevaid ainuõigusi. Võib ilmselt väita, et ükski kaubamärk pole kaitstud kõigi maailma riikide territooriumidel. Sellest johtuvalt on rusikareeglina alati paiku, kus võib vabalt kasutada kaubamärki, mis teises riigis on kellegi õigustekogumi objektiks. Nõnda pole õiguslikult sanktsioneeritav tegevus, mil isik ekspuuteerib oma äritegevuses mingit tähist seesuguse riigi territooriumil, kus isik, kellele kuuluvad ainuõigused sama kaubamärgi suhtes

⁸⁷ RT I 2005, 26, 197; RT I, 23.12.2013, 63.

⁸⁸ Commission staff working paper. Impact assessment (viide 66).

muudes jurisdiktsioonides, pole sellele märgile õiguskaitset saanud. Erinevalt kaubamärgi vabast kasutamisest on erinevates õiguskordades ette nähtud piirangud sellises situatsioonis kaubamärgi registreerimiseks. Nt sätestab KaMS § 9 lg 1 p 10, et õiguskaitset ei saa tähis, mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt. Sellise normi sätestamisega on Eesti seadusandja kasutanud kehtiva kaubamärgidirektiivi art 3 lg 2 p-st d tulenevat õigust, mille järgi võib iga liikmesriik sätestada, et kaubamärki ei tohi registreerida või kui see on registreeritud, siis võib selle tühistamiseks tunnistada, kui ja kuivõrd taotleja on esitanud kaubamärgi registreerimise taotluse pahauskselt. Nt juhul, kui maailmatuntusega kaubamärgil NIKE poleks Eestis õiguskaitset, saaks suvaline isik seda tähist äritegevuse raames küll vabalt kasutada, kuid tõenäoliselt mitte enda nimele registreerida, kuna taotleja pahausksus väljenduks asjaolus, et keskmine mõistlik kaubamärgile õiguskaitset taotlev isik teab või vähemalt peab teadma, et tegemist on väga maineka ülemaailmse brändiga, mis pole tema investeeringute tulemusena välja töötatud. Sellest tulenevalt tuleb sellist taotlejat pidada pahauskseks, kuna tema tegevusest väljendub soov lõigata kasu talle ja teistelegi tuntud kaubamärgi mainest. Olgu siiski mainitud, et kui eelnenud näite puhul suudaks Nike'i korporatsioon kohtuvaidluse raames tõendada, et kaubamärk, mida sinne ettevõtja oma äritegevuses kasutab, on Eesti territooriumil üldtuntud (mis on ka ülimalt tõenäoline), oleks hagejal ikkagi varuks võimalus kaubamärgi üldtuntusele tuginedes oma intellektuaalset vara kaitsta. Siiski tuleb tõdeda, et kuigi võimalus omandada ainuõigused kaubamärgi suhtes, mis mõnel muul territooriumil kuulub teisele isikule, on piiratud eelkirjeldatud pahauskse taotleja sättega, ei esine kuigi laiaulatuslikke õiguslikke piiranguid sellise kaubamärgi ilma registreerimata kasutamiseks territooriumil, kuhu nn algse kaubamärgiomaniku ainuõigused ei ulatu.

Nõnda tuleb möönda, et võltskauba turustamine riigis, kus asjaomane kaubamärk on vabas kasutuses, on taunitav peaaesjalikult eetilisel ja moraalsel tasemel. Ka käesoleva töö autor ei pea õigeks sellist kaubandustegevust, mille peaesmärgiks on eelnevalt teistes piirkondades endile nime teinud kaubamärkide ärakasutamine. Samas ei saa tööstusomandiõiguste spetsiifikast tulenevalt keelata sellist tegevust piirkondades, kuhu jäljendatava kaubamärgi tegeliku omaniku õigused ei ulatu. Nõndasamuti pole aktsepteeritav olukord, kus isikul takistatakse jäljendava kauba transportimist sellisele territooriumile, ilma et seda vahepeal kusagil turustataks. Seda ka juhul, kui kaupa transporditakse mh läbi riigi, kus kaubal või selle pakendil olev kaubamärk on registreeritud teise ettevõtja nimele. EK kohtujurist M. Poiars Maduro on *Montex Holdings* lahendi ettepanekus sedastanud, et kaubamärgiomanik võib keelata kaubamärgi kasutamise kolmanda isiku poolt üksnes siis, kui see kahjustab

kaubamärgi ülesandeid, eriti selle peamist ülesannet ehk tarbijale kauba päritolu tagamist.⁸⁹ Fakt, et transiitkaupa veetakse mis tahes transpordivahendiga läbi ühe riigi või et see on allutatud mingile tolliprotseduurile, ei saa kahjustada kaubamärgi ülesandeid. Kirjeldatud toimingutes puudub igasugune kauba turustamise element, s.t asjaomane kaup lihtsalt ei jõua võimalike tarbijateni, mistõttu ei saa viimased sattuda ka segadusse kauba tegeliku tootja osas või ajada segamini kaks äravahetamiseni sarnast kaubamärki. Nagu on märkinud kohtujurist Villalón *Philips/Nokia* asjas, on intellektuaalomandiõiguste erieesmärk anda kaubamärgi- või tööstusdisainilahenduse omanikule selle kasutamise ainuõigus ja keelata kolmandatel isikutel selle kasutamine „kaubandustegevuses”. Selliselt seob materiaalõigus intellektuaalomandiõiguste kaitse asjaomaste kaupade või teenuste tegeliku turustamisega.⁹⁰ Tööstusomandiõiguste omanike ainuõiguste laiendamine juhtudele, kus teine isik ei tegele kaupade tegeliku turustamisega või teeb seda territooriumil, kus vastava tööstusomandi eseme suhtes pole kellelgi ainuõigusi, oleks meelevaldne ja ohtlik üleastumine sellest, mida pika aja jooksul väljakujunenud tööstusomandiregulatsioon taotleb. Valdkonnaspetsialistidest õiguspraktikud on varasemalt teiste teemade raames tõdenud, et intellektuaalomandi kaitse tagamine ei ole mingil juhul halb ega taunitav. Vastupidi – tegemist on väga vajaliku eesmärgiga. Kuid mistahes spetsiifilise valdkonna kaitse tagamisel peab leidma tasakaalu teiste õigustega, eelkõige põhiõigustega.⁹¹ Käesolevas töös uuritaval puhul on vastandlike huvidega gruppide õiguste reguleerimisel kaldutud eriti ohtlikult ühe poole kasuks kiiva, mis pole kaubamärgiõiguse territoriaalset iseloomu arvestades aktsepteeritav.

Kuigi kaubamärgidirektiivi uurides tuleb opereerida EL-i õiguse kohaldamisalas, on ilmekas asjaolu, et kui siseriikliku toimega KaMS annaks tulenevalt Eesti seadusandja tahtest (s.t vaatlusaluse regulatsiooni kehtestamise tahte mõttelist omistamist Riigikogule) kaubamärgiomanikule õiguse takistada tema ainuõigusi rikkuvate transiitkaupade viibimist ja liikumist Eesti Vabariigi territooriumil juhul, kui neid kaupu ei kavatseta Eestis turustada ja need on riigist vaid läbisõidul, oleks selline õigusnorm potentsiaalselt vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega⁹² (edaspidi „PS“). PS §-st 31 tuleneb ettevõtlusvabaduse põhimõte. Norm sätestab, et Eesti kodanikel on õigus tegeleda ettevõtlusega ja kui seadus ei sätesta teisiti, siis on see õigus võrdselt Eesti kodanikega ka Eestis viibivatel välisriikide kodanikel ja

⁸⁹ Kohtujurist Maduro ettepanek asjas C-281/05: *Montex Holdings* (EKL 2006, lk I-10883), p 23.

⁹⁰ Kohtujurist Villalóni ettepanek ühendatud kohtuasjas C-446/09 ja C-495/09: *Philips/Nokia* (ELT-s veel avaldamata), p 49.

⁹¹ K. Turk. Ettevaatust – intellektuaalomandi kaitse ekspansiivselt laienemas!. Raamatupidaja.ee õigusblogi, 19.10.2011. Arvutivõrgus: <http://www.raamatupidaja.ee/Print.aspx?PublicationId=2ab6b719-c382-4eaa-9e21-a2b05f025a3a> (04.05.2014).

⁹² RT I 1992, 26, 349; RT I, 27.04.2011, 2.

kodakondsuseta isikutel. Riigikohus on öelnud, et ettevõtlusvabaduse tuumaks on riigi kohustus mitte teha põhjendamatuid takistusi ettevõtluseks ja seda vabadust riivab iga abinõu, mis takistab, kahjustab või kõrvaldab mõne ettevõtlusega seotud tegevuse.⁹³ Õiguskirjanduses on leitud, et ettevõtlusvabadus on õiguslik vabadus, mille vastas seisab riigi kohustus mitte teha põhjendamatuid takistusi ettevõtluseks. Ettevõtlusvabadus ei kohusta riiki andma ettevõtjale vahendeid, kuid vabaduse realiseerimine eeldab toetamiskohustust. Riik peab tagama õigusliku keskkonna vaba turu toimimiseks.⁹⁴ Tallinna Ringkonnakohus on möönnud, et ettevõtlusvabadust tuleb mõista õigusena nõuda riigi sekkumist konkureerivate ettevõtjate tegevusse, et kaitsta isikut teiste ettevõtjate õigusvastase tegevuse eest, nt keelatud domineeriva mõju eest, mis ei võimalda ettevõtjal faktilist tulu teenimist.⁹⁵ Eeltoodud põhimõtetega poleks kooskõlas olukord, mil seadusandja annaks siseriiklike kaubamärkide omanikele õiguslikud vahendid takistamiseks isikuil, kes kasutavad Eesti Vabariigi territooriumi oma kaubandustegevuse käigus kaupade transiidiks, juhtida oma kaubatransporti läbi Eesti. Ettevõtjad, olles pidevas ohus, et mõni sinne kaubamärgiomanik võib nõuda tema transiitlähisõidul oleva kauba kinnipidamist juhul, kui tema kaup rikub siseriikliku kaubamärgi omaniku õigusi Eestis, aga mitte kauba sihtkohariigis, ei saaks täieõiguslikult kasutada oma õigusi seadusliku äritegevuse arendamiseks. Sellises olukorras ei saa olla juttu vaba turu toimimisest, kuivõrd selline abinõu võltskaupade vastu võitlemisel kahjustaks oluliselt või kõrvaldaks sootuks õiguspärase äritegevusega seotud toiminguid (antud juhul Eesti riigist kauba läbivedu).

Riigikohus on leidnud, et ettevõtlusvabadusse sekkumine on materiaalselt õiguspärane siis, kui see on kooskõlas PS §-s 11 sätestatud nõuetega ja proportsionaalne ka kitsamas tähenduses.⁹⁶ PS § 11 sätestab: „Õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust.“ Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi praktikast tulenevalt tähendab materiaalne kooskõla põhiseadusega seda, et põhiõigust riivav õigusakt on kehtestatud põhiseadusega lubatava eesmärgi saavutamiseks ning on selle saavutamiseks proportsionaalne abinõu.⁹⁷ Erialakirjanduses ongi märgitud, et enne proportsionaalsuse testi tuleb tõlgendamise teel välja selgitada kontrollitava

⁹³ RKPJKo 3-4-1-6-00, p 11.

⁹⁴ Ü. Madise jt. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Kolmas, täiendatud väljaanne. Juura 2012, § 31, komm. 7.

⁹⁵ TlnRgKo 2-3/241/05.

⁹⁶ RKPJKo 3-4-1-1-02, p 14.

⁹⁷ RKPJKo 3-4-1-16-08, p 28.

normi eesmärk ning kontrollida selle lubatavust ehk legitiimsust.⁹⁸ Vaadeldavas olukorras saaks analüüsitava hüpoteetilise seadusesätte eesmärgiks pidada võimaluse, et riigist läbisõidul olev Eesti tolliterritooriumil kaitstud kaubamärgi õigusi rikkuv kaup siiski jõuab siinsel turul käibesse ja nõnda hakkab rikkuma kolmandate isikute õigusi, vähendamist nullini. Tegu on kahtlemata legitiimse eesmärgiga, kuivõrd PS § 32 kohaselt on igauhe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud ning mh langevad § 32 kaitsealasse ka intellektuaalsest omandist tulenevad õigused.⁹⁹ Olles tuvastanud ettevõtlusvabadust kui põhivabaduse riivet õigustava legitiimse eesmärgi, saab läbi viia nn proportsionaalsuse testi.

Riigikohtu praktikas on selgelt välja kujunenud, et mingi meetme proportsionaalsuse põhimõttele vastavuse kontrollimisel tuleb uurida kõigepealt abinõu sobivust, siis vajalikkust ja vajadusel ka proportsionaalsust kitsamas tähenduses ehk mõõdukust. Sobiv on abinõu, mis soodustab eesmärgi saavutamist. Vaieldamatult ebaproportsionaalne on sobivuse mõttes abinõu, mis ühelgi juhul ei soodusta eesmärgi saavutamist.¹⁰⁰ Antud juhul tuleb meedet pidada sobivaks, sest andes siseriikliku kaubamärgi omanikule vaadeldavad õigused, on kaubamärgiomanikul isegi juhul, kui tema kaubamärgiõigusi Eesti riigipiirides potentsiaalselt rikkuda võiv kaup on ausate kavatsustega riigist võid läbisõidul, õiguse taotleda nende kaupade kinnipidamist. Nii saaks viia tõenäosuse, et transiitlabisõitu kuritarvitava ettevõtja kaup satub siiski Eesti turule ja hakkab rikkuma kaubamärgiomaniku PS §-iga 32 kaitstud õigusi, miinimumini. Seega on valitud vahend taotletava eesmärgi saavutamiseks iseenesest sobiv. Küll ei vasta meede testi teise astme tingimustele. Kohtupraktika kohaselt on abinõu vajalik, kui eesmärki ei ole võimalik saavutada mõne teise, kuid isikut vähem koormava abinõuga, mis on vähemalt sama efektiivne kui esimene. Arvestada tuleb ka seda, kuivõrd koormavad erinevad abinõud kolmandaid isikuid, samuti erinevusi riigi kulutustes.¹⁰¹ Töö autori hinnangul on üks võimalikest vähem koormavaist, kuid vähemalt sama efektiivseist vahendeist Eestis intellektuaalomandiõiguseid rikkuvat kaupa vedavale transpordivahendile või kaubale endale tollitõkendi panemine. Tolliseaduse¹⁰² (TS) § 44 lõike 1 järgi on tollitõkend plomm või muu tõkend, mille tolliametnik on paigaldanud kaubale, transpordivahendile ja ehitisele nende puutumatus tagamiseks. Seejuures täpsustab TS § 44 lg 5, et tollitõkend peab olema pandud nii, et seda rikkumata või transpordivahendile või ehitisele sissemurdmisjälgi jätmata ei ole juurdepääs kaubale võimalik. Tollitõkendi

⁹⁸ Ü. Madise jt. (viide 94), § 11, komm. 3.

⁹⁹ *Ibid.*, § 32, komm. 4.

¹⁰⁰ RKPJKo (viide 96), p 15.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² RT I 2004, 28, 188; RT I, 14.01.2014, 7.

paigaldamise viis peab välistama selle eemaldamise tõkendi rikkumata. S.t tollitõkendi näol on tegemist seesuguse kaubalasti kaitsevahendiga, mis on võimeline indikeerima iga kauba või tõkendi suhtes teha püütud mõjutust. Rahandusministri 23.04.2004 määruse nr 90 „Tollitõkendite panemise ja eemaldamise kord“¹⁰³ § 1 lõike 1 järgi pannakse ja eemaldatakse tollitõkend TLS § 44 lg-s 1 sätestatud juhtudel, s.o juhtudel, kui tarvis on tagada kauba puutumatus. Olukordades, mil toll on transiitkauba sisenemisel Eesti tolliterritooriumile tuvastanud, et konkreetne kaup rikuks selle Eesti Vabariigis käibesse jõudmisel kellegi kaubamärgiõigusi, aga kaubalasti sihtkohariigis mitte, saab toll, tagamaks kauba segamatu läbisõit Eestist (s.o selle kauba mittejõudmine siinsele turule), paigaldada kaubale ja/või seda vedavale transpordivahendile tollitõkendi. Kaupa vedava sõiduki Eesti tolliterritooriumilt lahkumisel on tolliametnikel võimalik tõkend eemaldada. Kui Eestist lahkumise tolliprotseduuride käigus ilmnebki, et tõkendi on rikunud või see on eemaldatud ning seepärast on ka osa või kogu veetav kaup kadunud vms, saab koheselt võtta meetmeid, et transpordivahendi valdajat sanktsioneerida, kuna TS § 44 lõike 2 järgi vastutab tollitõkendiga kaitstud transpordivahendis asuva kauba puutumatus ning tollitõkendi rikkumatus eest just nimetatud isik. Ühtlasi on võimalik alustada toiminguid, et leida ning hävitada kaotsiläinud kaup. Siiski pole tollitõkenditega seotud teema detailne lahkamine käesoleva töö uurimisobjektiks ja seetõttu edasiselt neil küsimustel ei peatuta. Sellest hoolimata saab tõdeda, et tollitõkendite kasutamine on kahtlusteta transiidiettevõtjat vähem koormavam abinõu kui transiitkauba profülaktiline käibest kõrvaldamine. Neil kaalutlustel poleks analüüsiv abinõu eesmärgi saavutamiseks vajalik ning oleks seega ka ebaoproportsionaalne, s.o põhiseadusvastane. Vajadus kontrollida meetme vastavust proportsionaalsuse testi viimasele astmele – mõõdukusele – puudub.

Ehkki eelnev argumentatsioon lähtus mõttelisest fiktsioonist, justkui sooviks kõnesolevat regulatsiooni KaMS-i lülitada Eesti seadusandja ning opereerimine PS-i ja sellest tulenevate õiguste riivamise proportsionaalsuse kontrolliga pole kokkupuutes EL-i õigusega õiguslikult tegelikult põhjendatud, ei saa eelnevalt tuvastatud siiski alahinnata. EK on oma ehk kuulsaimas lahendis *Internationale Handelsgesellschaft*¹⁰⁴ nentunud, et põhiõiguste austamine EK poolt on kaitstavate põhiõiguste üldpõhimõtete lahutamatu osa ning nende õiguste kaitsmine tuleneb liikmesriikide ühistest põhiseaduslikest tavadest ja ühenduse struktuuri ja eesmärkide puhul tuleb see tagada.¹⁰⁵ Seega ei saa jätta liitu kuuluvate liikmesriikide

¹⁰³ RTL 2004, 50, 870; RT I, 19.02.2014, 15.

¹⁰⁴ C-11/70: *Internationale Handelsgesellschaft* (EKL 1970, 01125).

¹⁰⁵ *Ibid.*

konstitutsioonidest tulenevaid printsiipe tähelepanuta. Rääkides aga puhtalt EL-i õigusest, mille kohaldamisalasse kaubamärgidirektiiviga seonduv temaatika kuulub, saab vaadelda kõnesoleva regulatsiooni vastavust ELTL-is kui ühes liidu aluslepingus sätestatuga. Tuleb möönda, et teooriakirjanduses on õigesti leitud, et kuna intellektuaalne omand on vabaturu aluste riive, peab intellektuaalse omandi õigus lisaks tööstusomandi registreeringu omaniku monopoolse seisundi ja materiaalse tulu saamise võimaluse kindlustamisele soosima ka üldist majandusarengut ja kompenseerima teistele ühiskonna liikmetele sellise privileegi olemasolu.¹⁰⁶ S.t intellektuaalomandiõiguste tagamine ja kaitsmine seadusandlikul tasandil sisaldab juba olemuslikult endas momenti, mis teatud määral riivab kõigi teiste isikute võimalusi nende õigustega kaitstavas ulatuses end teostada. Nõnda takistab ka kaubamärgiomanike ainuõiguste olemasolu kolmandail isikul täiel määral enda ettevõtlusvabadust kasutamast. Kahtlemata on mis tahes intellektuaalomandiõiguste tagamine tarvilik ja seega on paratamatu, aga samas ka igati põhjendatud kolmandate isikute ettevõtlusvabaduse piiramine, et kindlustada intellektuaalomandiõiguste efektiivne ja tegelik toimimine. Inglise erialaspetsialist Guy Tritton on leidnud, et Euroopa Liidus on intellektuaalomandiõiguste ellukutsumiseks kaks põhjust: õigustatud isiku loometöö resultaadi kaitsmine (erahüve) ning tehnilise ja loomingulise arengu soosimine (avalik hüve).¹⁰⁷ Samas on oluline, et nende hüvede kaitsmiseks võetavad abinõud ei oleks teiste liidu õiguse üldprintsiipidega disproportsionaalses kollisioonis. Põhjalik analüüs vaadeldava artikli kooskõlast EL-i esmase õigusega pole käesoleva töö mahupiiranguid arvestades siiski võimalik ning sellest tulenevalt vastavat analüüsi siinkohal läbi ei viida. Küll tuleb möönda, et arvestades kõiki eelnevalt välja toodud probleeme seoses siseriiklike kaubamärkide omanike ainuõiguste drastilise laiendamisega, tuleb seesugust lahendust pidada tõenäoliselt ka liidu enda õiguse üldpõhimõtteid rikkuvaks. Nii jääb üle loota, et direktiivi ettepaneku art 10 lõige 5 edasiste keerukate õigusprobleemide ennetamise nimel lõpuks Euroopa Liidu liikmesriikide kaubamärgiõiguse jaoks tähtsaima õigusakti uude redaktsiooni teed ei leia.

¹⁰⁶ M. Raude. Intellektuaalse omandi sundlitsentsimine Euroopa Liidu õiguse ja kohtupraktika valguses. – *Juridica* 2010/10, lk 769.

¹⁰⁷ G. Tritton. *Intellectual Property in Europe*. Sweet & Maxwell 1996, lk 284.

KOKKUVÕTE

Käesoleva bakalaureusetöö keskseks uurimisobjektiks oleva Euroopa Liidu kaubamärgidirektiivi juured ulatuvad 1988. aasta detsembrisse, mil toonase Euroopa Ühenduse seadusandja võttis vastu esimese ühenduse liikmesriikide kaubamärgiõiguse alast seadusandlust ühtlustava direktiivi. Kuigi, nagu selle õigusakti põhjendusteski välja toodud, polnud akti näol tegu püüuga liikmesriikide kaubamärgialaseid seadusi täielikult ühtlustada, vaid kehtestada ühised regulatsioonid üksnes peamiste kaubamärgiõiguslike küsimuste käsitlemiseks, oli direktiiv vaieldamatult väga oluliseks instrumendiks üleliidulise kaubamärgiõiguse arenemisel. 20 aasta jooksul, mil esimene kaubamärgidirektiiv jõus oli, kogunes selle erinevate sätete tõlgendamise kohta märkimisväärne hulk Euroopa Kohtu praktikat, mis on väärtuslikuks aluseks vastava pretsedendiõiguse kasutamisel tänasteski õigusvaidlustes. Kuna asjaomase õigusvaldkonna reguleerimiseks oli kahe kümnendi jooksul hoogsaid samme teinud ning esimest direktiivi oli ka vahepeal sisuliselt muudetud, otsustati 2008. aastal vastu võtta teine kaubamärgidirektiiv kui esimese direktiivi kodifitseeritud muudatustega versioon. Põhimõttelisi muudatusi selle tulek liikmesriikide seadusandlusesse siiski kaasa toonud pole. Nagu 1988. a direktiivi puhulgi, lähtuti akti vastu võtmisel liidu tasandil põhimõttest, et tarvilik pole liikmesriikide õiguskordade suuremahuline ühtlustamine.

Saades aru intellektuaalomandiõiguse suurest mõjust liikmesriikidevahelisele kaubandusele ning mõistes tehnika ja innovatsiooni tormilise arenguga kaasnevat vajadust ajakohastada ka asjaomast seadusandlust, on tänaseks päevaks jõutud olukorda, kus Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku võtta vastu kolmas kaubamärgidirektiiv kui kehtiva direktiivi uuestisõnastatud versioon. Kolmas direktiiv läheks selle reguleerimisulatuses poolest oma eelkäijatest oluliselt kaugemale. Nii on ka välja öeldud, et Euroopa Komisjoni ettepaneku põhieesmärk on täiendavalt ühtlustada Euroopa Liidus nii kaubamärgi materiaalõiguse kõiki aspekte kui ka menetluseeskirju, sealhulgas selgitada kaubamärgiga antavaid õigusi, aga ka selliseid menetluslikke tahke nagu registreerimine, lõivud ja kaubamärgi vaidlustamise,

tühistamise või kehtetuks tunnistamise menetlused. Selle bakalaureusetöö lähema vaatluse objektideks ongi neli erinevat direktiivi ettepaneku sätet, mis töö autori arvates on õiguslikust vaatevinklist piisavalt huvitavad ja kontroversiaalsed, et neid süvitsi lahata.

Esimese sättena neist pälvis töös tähelepanu ettepaneku art 3, mille komisjoni poolt välja käidud kujul jõustumine tooks kaasa ehk isegi revolutsioonilise muudatuse liidu kaubamärgiõiguses. Nimelt soovitakse selle sättega kaotada kaubamärgi graafilise kujutatavuse *expressis verbis* nõue. Seetõttu poleks asjaomane muudatus väga uuendusmeelne mitte üksnes Euroopa Liidus, vaid ka kogu maailma kontekstis, kuna praegusel ajal on ülemaailmne konsensus, et kaubamärk peab olema graafiliselt kujutatav. Iseenesest pole graafilise kujutatavuse selgesõnalise nõude kaotamine liidu seadusandja poolt laiduväärt samm. Pidev tehnoloogia areng võib ühiskonna tüürida juba peagi seisule, mil teatud liiki kaubamärkide mittegraafilise kujutamine on võimalik ja aktsepteeritav. Seetõttu on täiesti asjakohane luua õigusraamistik, mis jätab põhimõtteliselt ukse lahti graafiliselt mittekujutatavate tähiste registreerimisele, kuid samas sätestaks piisavalt ranged reeglid, et täidetud saaks teatud fundamentaalsed nõuded, millele kaubamärgi reproduktsioon ilmtingimata vastama peab. Viimati viidatuga – asjakohase reservatsioonimehhanismiga – seondubki peamine probleem ettepaneku art 3 puhul. Nimelt ei vasta nimetatud säte (vähemalt selle eestikeelne sõnastus) Euroopa Kohtu põhjapanevale praktikale. *Sieckmanni* lahendis on Euroopa Kohus sedastanud, et kaubamärgi võib moodustada tähis, mida iseenesest ei ole võimalik visuaalselt tajuda, tingimusel, et seda saab esitada graafiliselt, eelkõige kujutiste, joonte või kirjamärkide abil ning et see esitus on selge, täpne, iseenesest täielik, kergesti kättesaadav, mõistetav, kestev ja objektiivne. Selleks, et tähis oleks ettepaneku art 3 punkti b järgi kaubamärgina registreeritav, peab mh olema võimalik seda esitada viisil, mis võimaldab pädevatel asutustel ja üldsusel teha kindlaks tähiste omanikule tagatud kaitse objekti. Selline sisu ja sõnastus ei taga aga igal üksikul juhul *Sieckmanni* kriteeriumide täitmist. Et Euroopa Kohtu praktikast tulenevad nõuded saaksid rahuldaval määral järgitud, on töö autori *de lege ferenda* ettepanek Eesti seadusandjale, juhul kui viimane peab kolmanda kaubamärgidirektiivi jõustumisel vaatlusaluse sätte Eesti õigusesse üle võtma, järgida direktiivi ettepaneku inglise keelse versiooni sõnastust ja sätestada, et kaubamärki peab olema võimalik esitada viisil, mis võimaldab pädevatel asutustel ja üldsusel täpselt/üheselt kindlaks teha tähiste omanikule tagatud kaitse objekti.

Järgnevalt tuli töös analüüsimisele ettepaneku art 4 lg 2, millega soovib komisjon direktiivi lülitada täiesti uue kaubamärgile õiguskaitse andmisest keeldumise absoluutse aluse. Nimelt

näeb viidatud säte ette, et traditsioonilisi absoluutseid aluseid kohaldatakse olenemata sellest, et registreerimata jätmise põhjused esinevad: a) muudes liikmesriikides, kui need riigid, kus registreerimistaotlus esitati; b) ainult juhul, kui võõrkeeles olev kaubamärk on tõlgitud või transkribeeritud liikmesriigi ametlikku keelde või mis tahes kasutatavas kirjastiilis. Tegu on ilmselt kõige ebaõnnestunuma sättega terves kolmanda kaubamärgidirektiivi eelnõus. Nimelt oleks selline regulatsioon täielikus vastuolus Euroopa Kohtu senise praktikaga ning sellest tulenevalt ka liidu õiguse üldpõhimõtetega. Euroopa Kohus on olulises *Matratzen Concord* lahendis sedastanud, et toona kehtinud esimese kaubamärgidirektiiviga polnud vastuolus see, kui liikmesriigis registreeritakse siseriikliku kaubamärgina sõna, mis on laenatud teises liikmesriigis räägitavast keelest, milles sellel puudub eristusvõime või milles see kirjeldab kaupu või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse, välja arvatud juhul, kui asjaomane avalikkus, kes asub liikmesriigis, kus registreerimist taotletakse, on võimeline selle sõna tähendusest aru saama. Kuigi esmapilgul võib tunduda, et kohtu hinnangul oli teises liikmesriigis mõnda olulist puudust omava (nt kirjeldavus) sõnamärgi registreerimine siseriikliku kaubamärgina lubatav vaid toona kehtinud direktiivi õiguslikus raamistikus ning liidu seadusandjal on vabalt võimalik seda teistsuguse õiguspoliitika juurutamisega muuta, siis nii see pole. Euroopa Kohus nentis paralleelses kohtuasjas *Matratzen Concord vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, et kaupade vaba liikumise põhimõtte ei keela liikmesriigil registreerida siseriikliku kaubamärgina tähist, mis teise liikmesriigi keeles kirjeldab asjaomaseid kaupu või teenuseid. Seega, kui teha kannapööre senises regulatsioonis ja sätestada, et alates uue direktiivi vastuvõtmisest on selliste siseriiklike kaubamärkide registreerimine keelatud, oleks see vastuolus kaupade vaba liikumise põhimõtte kui ühe liidu õiguse põhiprintsiibiga. Õnneks on kõnesolev säte saanud juba tõsist kriitikat Euroopa Parlamendi õiguskomisjoni käest, mistõttu on põhjust loota, et see ebaõnnestunud algatus teed kolmanda direktiivi lõppversiooni ei leia.

Järgmise algatusena soovitakse üleliiduliselt reformida teatud kaubamärgiõiguslike toimingute lõivustamise põhimõtteid. Keskseks normiks selle eesmärgi saavutamisel on ettepaneku art 44, mis sätestab, et kaubamärgi registreerimise ja pikendamise kaaskes täiendav lõiv kaupade ja teenuste iga klassi eest peale esimese klassi. Eesti kaubamärgitaotlejatele ja –omanikele tooks sellise korra jõustumine kaasa täiendavaid olulisi rahalisi väljaminekuid. Praegu kehtiva riigilõivuseaduse järgi tuleb täiendavat lõivu maksta sõltuvalt asjaomase kaubamärgi kaupade-teenuste klasside arvust lähtuvalt vaid kaubamärgitaotluse Patendiametile esitamisel. Registreeringu tegemise ning õiguskaitse kehtivuse tähtaja pikendamise lõivud on fikseeritud ühe kindla määraga, mis pole klasside

arvuga võrdelises sõltuvuses. Seetõttu tuleks siinsetel ettevõtjatel hakata senisest rohkem riigilõivu tasuma ka registreeringu tegemise kande ning ainuõiguste kehtivuse pikendamise eest, kuna keskmiselt on Eesti kaubamärgid kaitstud rohkem kui vaid ühe kaupade-teenuste klassi suhtes. Välja käidud võimalus teatud toimingute lõivustamise põhimõtete kujundamiseks on sedavõrd ebamõistlikum, et erinevalt kaubamärgitaotluse menetlemisest ei tähenda registreeringu tegemise toiming ega kehtivusaja pikendamise kande tegemine liikmesriikide asjaomaste asutuste jaoks sisulist ekspertiisitööd, vaid tegu on puhtformaalsete registrikannete tegemisega ning puudub vajadus vastava asutuse tööd täiendavalt kompenseerida. Lisaks eelnevale ilmneb huvitava tõsiasi, et direktiivi uuestisõnastamise eelnõuga kaasnevatest materjalidest, et neis liidu liikmesriikides, kus on kasutusel süsteem, mille kohaselt makstakse registreerimistaotluse esitamisel täiendavat lõivu alles pärast kolmandat klassi, on ettevõtjatele odavamgi kui täiendav-lõiv-pärast-esimest-klassi süsteem, mida kasutatakse mh Eestis. Sellest lähtuvalt saab teha *de lege ferenda* ettepaneku kaaluda ka Eestis teistpidisele süsteemile üleminekut, mis mh kehtestaks Eestis samasuguse regulatsiooni, mis on kasutusel ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse esitamisel.

Töö viimase uurimise teemana analüüsiti üht praktikas senitundmatut direktiivi ettepaneku sätet. Eelnõu art 10 lg 2 näeb ette, et registreeritud kaubamärgi omanikul peab olema õigus takistada mis tahes kolmandaid isikuid toomast kaubandustegevuse käigus kaupu selle liikmesriigi tolliterritooriumile, kus kaubamärk on registreeritud, ilma vabasse ringlusse laskmata, kui sellised kaubad, sealhulgas pakendid, pärinevad kolmandatest riikidest ja mis ilma loata kannavad kaubamärki, mis on identne kaubamärgiga, mis on seoses selliste kaupadega registreeritud, või mida ei ole võimalik olulistest aspektides eristada kõnealusest kaubamärgist. Ka sel puhul on komisjoni ettepanek läinud liiga kaugele ning säte on sellisel kujul õiguslikult lubamatu puhtalt seetõttu, et see on vastuolus nii Euroopa Kohtu praktika kui Euroopa Liidu aluspõhimõtetega. Samuti, kui mõttelise eksperimendina omistada kõnealuse sätte vastuvõtmine Eesti seadusandjale, oleks see säte tõenäoliselt Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenevate printsiipidega. Sisuliselt annaks direktiivi eelnõu art 10 lg 2 siseriikliku kaubamärgi omanikule õiguse takistada selliste transiitkaupade, mis võivad rikkuda kaubamärgiomaniku õigusi küll selles transiidiriigis, aga mitte kauba sihtkohariigis, viibimist ja kulgemist transiidiriigis. Arvestades Euroopa Kohtu lahendis *Philips/Nokia* välja toodud kohtu lõppjärelt, oleks siseriiklike kaubamärkide omanikele nõnda laiaulatuslike õiguste tagamine väär. Kohtu hinnangul võib kolmandast riigist pärit kaupa, mis kujutab endast Euroopa Liidus või selle liikmesriigis kaubamärgiõigusega kaitstud toote imitatsiooni, pidada „võltsitud kaubaks” või „piraataubaks”, kui on tõendatud, et see on suunatud Euroopa

liidus turustamiseks, kusjuures tõendatud on see eelkõige siis, kui ilmneb, et seda kaupa on liidus kliendile müüdnud või seda on liidu tarbijatele müügiks pakutud või reklaamitud, või kui kõnealust kaupa puudutavatest dokumentidest või kirjavahetusest ilmneb, et kaup kavatsetakse ümber suunata liidu turu tarbijatele. Seega, kohtu hinnangul peab kaubamärgiomanikul olema õigus takistada kaupade, mis formaalselt on deklareeritud transiitkaubana, viibimist territooriumil, kus kaubamärgiomaniku ainuõigused on õigusjõus, juhul, kui leiab kindlat tõendamist, et transiitkauba staatusest hoolimata esineb kauba vedajal tahtlus see kaup transiidiriigis käibesse lasta. Komisjoni ettepaneku kohaselt saaks kaubamärgiomanikud keelata kirjeldatud transiitkaupu ka juhul, kui nad ei esita mingeid eelnevalt mainitud tõendeid. Kuigi ettepaneku eesmärk taotleb piraatkaubanduse jõudsat minimeerimist, on tegu meetmega, mis võimaldaks ettevõtjate õiguste meeldevaldset ja ebaproportsionaalset riivamist.

Eelnevatel kaalutlustel sai kinnitust ka töö sissejuhatuses püstitatud hüpotees, mille kohaselt jõustaks kolmanda kaubamärgidirektiivi Euroopa Komisjoni poolt esitatud kujul vastuvõtmine regulatsiooni, mis oleks osaliselt tugevas vastuolus senise kohtupraktika ning Euroopa Liidus tunnustatud aluspõhimõtete ja põhiõiguste ning -vabadustega. Seetõttu jääb üle loota, et kolmandat kaubamärgidirektiivi vähemalt käesolevas töös vaadeldud sätete osas Euroopa Komisjoni poolt esitatud kujul vastu ei võeta ning et nii Eesti kui teiste EL-i liikmesriikide seadusandjatel, kohtutel ega vastavate seaduste adreessatidel pole tarvis vastuoluliste regulatsioonidega rinda pista.

KASUTATUD KIRJANDUSE LOETELU

1. Bath, U. Access to Information v. Intellectual Property Rights. – European Intellectual Property Review 2002/3, lk 138-146.
2. Buttarelli, G. Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) ning ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta. Arvutivõrgus: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:032:0023:0024:ET:PDF> (04.05.2014).
3. Commission staff working paper. Executive summary of the impact assessment. Accompanying document to the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark and the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast). SWD(2013) 96 final 27.03.2013. Arvutivõrgus: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0096:FIN:EN:PDF> (04.05.2014).
4. Commission staff working paper. Impact assessment. Accompanying document to the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark and the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast). SWD(2013) 95 final, 27.03.2013. Arvutivõrgus: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0095:FIN:EN:PDF> (04.05.2014).
5. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Single Market for Intellectual Property Rights Boosting creativity and innovation to provide

- economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe. COM(2011), 287 final. Arvutivõrgus: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_en.pdf (04.05.2014).
6. Eesti Kaubamärgileht. 2013/11. ISSN 1022-0852. Tallinn: Patendiamet, 2013.
7. Eesti keele seletav sõnaraamat. Arvutivõrgus: <http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=t%C3%A4pne&F=M> (04.05.2014).
8. Eesti Vabariigile siduvad tööstusomandialased rahvusvahelised lepingud. Arvutivõrgus: <http://www.epa.ee/et/oigusaktid/rahvusvahelised-lepingud> (04.05.2014).
9. Euroopa Liidu kohus. Aastaruanne 2012. Ülevaade Euroopa Kohtu, Üldkohtu ja Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu tööst. Luxembourg: Euroopa Liidu väljaannete talitus, 2013.
10. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11.07.2013 arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta” (uuesti sõnastatud) COM(2013) 162 final – 2013/0089 (COD)“. Arvutivõrgus: <http://eescopinions.eesc.europa.eu/eescopiniondocument.aspx?language=et&docnr=3456&year=2013> (04.05.2014).
11. Europeans and their Languages. Report. Special Eurobarometer 386. European Commission, 2012. Arvutivõrgus: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf (09.05.2014).
12. Institutsioonidevaheline stiiljuhend. Brüssel: Euroopa Liidu väljaannete talitus, 2011.
13. Joint practical guide for persons involved in the drafting of legislation within the Community institutions. Arvutivõrgus: <http://eur-lex.europa.eu/techleg/10.html?locale=en> (04.05.2014).
14. Kelli, A. Intellektuaalse omandi kodifitseerimine: vajadused, võimalused ja töökorraldus. – Juridica 2012/7, lk 481-485.
15. Kelli, A. jt. Tööstusomandi seadustiku eelnõu ja seletuskirja esialgne lähtematerjal (03.03.2013 versioon). Arvutivõrgus: <http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=58050/T%F6%F6stusomandi+anal%FC%FCs.pdf> (04.05.2014).
16. Kergandberg, E. jt. Sissejuhatus kohtumenetluse õpetusse. Eesti kohtumenetlusõiguse võrdluspilt. Tallinn: Juura, 2008.
17. Kernerman, L. (koost.) PASSWORD. Inglise-Eesti seletav sõnaraamat. English dictionary for speakers of Estonian. Tallinn: TEA, 1995.
18. Kukrus, A. Tööstusomandi õiguskaitse. Tallinn: Mats, 1995.

19. Kurisoo, K. jt. Intellektuaalne omand. Tallinn: Äripäev, 2009.
20. Longman active study dictionary. Third Edition. Harlow: Pearson Education Limited, 2002.
21. Madise, Ü. jt. (koost.) Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Kolmas, täiendatud väljaanne. Tallinn: Juura, 2012.
22. Michal, K. Intellektuaalomandi reformist. – Juridica 2012/7, lk 479-480.
23. Moorlat, O. Tööstusomandi õiguskaitse ABC. Tallinn: Olion, 1995.
24. Puu, L., Klanberg, K. Ühenduse kaubamärgi kaitsmine. Metoodilised juhendid. Tallinn: Patendiamet, 2012.
25. Raude, M. Intellektuaalse omandi sundlitsentsimine Euroopa Liidu õiguse ja kohtupraktika valguses. – Juridica 2010/10, lk 769-777.
26. Torremans, P. L. C. Intellectual Property puts art.6(1) Brussels I Regulation to the Test. – Intellectual Property Quarterly 2014/1, lk 1-12.
27. Tritton, G. Intellectual Property in Europe. London: Sweet & Maxwell, 1996.
28. Turk, K. Ettevaatust – intellektuaalomandi kaitse ekspansiivselt laienemas! Arvutivõrgus: <http://www.raamatupidaja.ee/Print.aspx?PublicationId=2ab6b719-c382-4eaa-9e21-a2b05f025a3a> (04.05.2014).
29. Wikström, C. Raporti projekt. Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)). Õiguskomisjon, raportöör: Cecilia Wikström. Arvutivõrgus: www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/juri/pr/944/944364/944364et.pdf (03.04.2014).
30. WIPO Intellectual Property Handbook. Second Edition. WIPO 2008. Arvutivõrgus: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf (04.05.2014).

KASUTATUD NORMATIIVMATERJALIDE LOETELU

Kehtiv õigus:

31. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon – RT II 1994, 4, 19.

32. Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, 9. mai 2008 – ELT 09.05.2008, C 115/50.
33. Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Ühenduse asutamislepingu konsolideeritud versioonid, 29. detsember 2006 – ELT 29.12.2006, C 321 E/1.
34. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (EMPs kohaldatav tekst), 22. oktoober 2008 – ELT 08.11.2008, L 299/25.
35. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 450/2008 millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (ajakohastatud tolliseadustik), 23. aprill 2008 – ELT 04.06.2008, L 145/1.
36. Esimene nõukogu direktiiv 89/104/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, 21. detsember 1988 – EÜT 11.02.1989, L 40/1.
37. Nõukogu määrus (EÜ) nr 1383/2003 teatavate intellektuaalomandi õiguste rikkumises kahtlustatavate kaupade suhtes võetava tollimeetme ja kõnealuseid õigusi rikkuvaks tunnistatud kaupade suhtes võetavate meetmete kohta, 22. juuli 2003 – ELT 02.08.2003, L 196/7.
38. Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon) (EMPs kohaldatav tekst), 26. veebruar 2009 – ELT 24.03.2009, L 78/1.
39. Nõukogu määrus (EÜ) nr 3295/1994 võltsitud ja piraatkaupade vabasse ringlusse lubamist, eksporti, reeksporti või peatamisprotseduuri algatamist keelustavate meetmete sätestamise kohta, 22. detsember 1994 – ELT 30.12.1994, L 341/8.
40. Nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta, 20. detsember 1993 – ELT 14.01.1994, L 11/1.

41. Eesti Vabariigi põhiseadus, 28. juuni 1992 – RT I 1992, 26, 349; RT I, 27.04.2011, 2.
42. Kaubamärgiseadus, 22. mai 2002 – RT I 2002, 49, 308; RT I 28.12.2011, 4.
43. Riigilõivuseadus, 22. aprill 2010 – RT I 2010, 21, 107; RT I, 12.07.2013, 15.
44. Tolliseadus, 13. aprill 2004 – RT I 2004, 28, 188; RT I, 14.01.2014, 7.
45. Tsiviilkohtumenetluse seadustik, 20. aprill 2005 – RT I 2005, 26, 197; RT I, 23.12.2013, 63.
46. Rahandusministri 23.04.2004 määrus nr 90 „Tollitõkendite panemise ja eemaldamise kord“ – RTL 2004, 50, 870; RT I, 19.02.2014, 15.
47. Riigikogu 23.02.2011 otsus „Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018“ heakskiitmine“ – RT III, 07.03.2011, 1.
48. Välisministeeriumi teadaanne tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni jõustumise kohta – RT II 1994, 25.

Eelnõud:

49. Amended proposal for a first Council directive to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. COM(85) 793 final. Arvutivõrgus: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1985:351:0004:0013:EN:PDF> (22.03.2014).
50. Ettepanek uuesti sõnastada Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. COM(2013) 162 final, 27.03.2013, 2013/0089 (COD). Arvutivõrgus: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0162:FIN:ET:PDF> (04.05.2014).
51. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks (recast). COM (2013) 162 final, 27.03.2013, 2013/0089 (COD). Arvutivõrgus: <http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0162&from=ET> (04.05.2014).
52. Proposal for a first Council directive to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. Arvutivõrgus: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1980:351:0001:0005:EN:PDF> (22.03.2014).
53. Tööstusomandi seadustiku eelnõu 01.02.2014 tööversioon. Justiitsministeeriumi intellektuaalomandiõiguse kodifitseerimise ajaveeb. Arvutivõrgus: <http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=59365/T%F6%F6stusomandi+seadustiku+eeln%F5u.pdf> (04.05.2014).

KASUTATUD KOHTUPRAKTIKA LOETELU

54. EKo C-11/70
55. EKo C-23/99
56. EKo C-273/00
57. EKo C-283/01
58. EKo C-3/03 P
59. EKo C-421/04
60. EKo C-281/05
61. EKo C-402/07 ja C-432/07
62. EKo C-446/09 ja C-495/09
63. EKo C-445/12 P
64. Kohtujurist Maduro ettepanek EK asjas C-281/05
65. Kohtujurist Villalóni ettepanek EK ühendatud kohtuasjas C-446/09 ja C-495/09
66. RKPJKo 3-4-1-6-00
67. RKPJKo 3-4-1-1-02
68. RKPJKo 3-4-1-16-08
69. RKTko 3-2-1-123-11
70. TlnRgKo 2-3/241/05
71. TOAKo 1130-o
72. TOAKo 1204-o

POSSIBLE DEVELOPMENTS OF TRADE MARK DIRECTIVE OF THE EUROPEAN UNION AND RELATED LEGAL PROBLEMS

Summary

The object of study of this Bachelor's thesis is intellectual property law, more precisely trade mark law of the European Union (hereinafter „EU“). The thesis focuses on analysing the 22.10.2008 directive of the European Parliament and of the Council (2008/95/EC) to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (hereinafter „trade mark directive“ or „the second trade mark directive“) and the European Commission's proposal for a recast of that directive. Trade mark law is definitely worth being analysed within a juridical research as it is an area of law which concerns remarkable amount of persons. As a rule of thumb, probably every entrepreneur has to deal with questions related to trade mark law or think about protecting its intellectual property (including trade marks) at some point of time. Like mentioned, the topic is very comprehensive and therefore many legal disputes arise concerning those matters. This is illustrated by the fact that industrial property law cases have been firmly in the second place behind tax law related cases in the category of cases resolved by the European Court of Justice (hereinafter „ECJ“) during the period of 2008 until 2012. To further justify the choice of the object of this thesis, it is necessary to indicate that Bachelor's or Master's theses concerning trade marks have not been a popular choice for Estonian law students so far. There are many theses with the subject matter being either patent law or copyright law, but theses related to trade marks have been few in number. Neither has EU trade mark law been well-recorded in the special literature of Estonia, for example in the most important local law journal – Juridica. As intellectual property law as a whole is a personal favourite of the author of this Bachelor's thesis and bearing in mind the aforementioned information about the state of research related to trade mark law, it can be said that this thesis concentrates on a topic that can be examined with pleasant eagerness and at the same time is of considerable importance for the local jurisprudence.

The current trade mark directive that the Commission has proposed to recast, is a second directive of that kind in order, as the very first directive, which was adopted on 21st December 1988, remained in force for twenty years before being substituted by a codified version of it. Both the first and the second trade mark directive have been ones that have not undertaken full-scale approximation of the trade mark laws of the member states of EU and have regulated only those national provisions of law which most directly affect the functioning of the internal market of EU. That being said, both directives, especially the first one, have been still been of significant importance for trade mark protection. Still, the legislator of EU has now understood that the rapid progress of technology and innovation require more contemporary and flexible trade mark regulations and thus, a third trade mark directive has to be adopted to further harmonise the EU substantive rules relating to trade marks – including clarifications on the rights conferred by a trade mark and the rules applicable to collective marks — as well as procedural aspects such as registration, fees, and procedures regarding opposition, revocation or declaration of invalidity of a trade mark. This is why the Commission wants to bring into force some unprecedented regulations that go way further than in the previous two directives. Some provisions of the proposal are legally especially fascinating, because *prima facie* they seem to be in conflict with fundamental judicial practice of ECJ and ground principles of EU law. As a thorough and complete analysis of the proposal for a third trade mark directive would be too capacious task to conduct within the restrictions of volume and content of a Bachelor's thesis, the author of this thesis has chosen four particular provisions of special interest of the proposal to be examined exhaustively in the present work.

The structure of the thesis divides into two larger chapters. First of them comes to grips with potential fundamental changes in understanding of which signs can constitute a registrable trade mark. In other words, the first chapter of the thesis deals with questions related to possible developments of how absolute circumstances which preclude legal protection of trade mark may be regulated in the third trade mark directive once the act has been adopted and entered into force. Before the substantive analysis of concrete provisions of the proposal, a short overview is given how the EU trade mark directive has developed and what have been the main incentives for the EU legislator to adopt both the first and second trade mark directive. Then, a thorough analysis of article 3 and subsection 4 (2) of the proposal follows. First of the aforementioned provisions concerns probable transition to a system according to which a registrable trade mark does not necessarily have to be capable of being represented graphically. The other provision would drastically widen the chance of a trade mark not being

capable of obtaining legal protection because it has some characteristics that constitute an absolute ground of refusal in any of the other member states of EU than the state where the applicant factually applies. The second chapter of the thesis dissertates about two special regulations of the proposal, both completely new in the context of the EU trade mark directive. In the first case, a closer look is taken at a proposal with which the European Commission wishes to uniformly regulate the payment system of state fees in cases of certain trade mark related operations. The latter object of research concentrates on the controversial question of balance between the rights of proprietors of trade marks and the entrepreneurs in the business of transit operations.

Before starting to write the substantive part of the thesis, the author of this writing set a following hypothesis to either find confirmation to it or to prove it false. The hypothesis can be phrased as following: the adoption of the third trade mark directive, in the form of how the European Commission has proposed, would enforce a regulation which, to some extent, would be in collision with the case-law of ECJ, recognised ground principles of EU law and fundamental rights protected by EU legislation and constitutions of its member states.” As a result of profound analysis of four relevant provisions, the hypothesis found confirmation as all of those provisions are either completely unacceptable or partially inadequate from the legal point of view. It must be said that often, the European Commission’s proposals for certain provisions have been driven by goals that are legitimate in its nature, but the measures that have been chosen to pursue those goals are unsuccessful and disproportionate.

Like noted above, the first substantive part examined in this thesis concentrates on questions arising from article 3 of the proposal which stipulates that a trade mark is registrable if it is, *inter alia*, capable of being represented in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the precise subject of the protection afforded to its proprietor. With this provision the Commission wants to lose the *expressis verbis* requirement that a sign has to be capable of being represented graphically in order to constitute a trade mark. It is a major change of direction because the global consensus so far has been that the signs that cannot be represented graphically also cannot be registered as legally protected trade marks. The author of the thesis finds the idea of losing the requirement in question laudable. But even without this requirement, the directive has to contain regulation which guarantees that the reproduction of a trade mark has to meet certain standards which ensure that it is possible to unambiguously determine the scope of the legal protection ensured to that trade mark. Namely, ECJ has stated in its well-known *Sieckmann* decision that a trade mark which is not

in itself capable of being perceived visually, can be registered if it is capable of being represented in a way that is clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective. The current wording of art 3 of the proposal does seek to compensate exclusion of requirement for graphical representability, but (at least in Estonian language) does not ensure that requirements set by ECJ are met.

The analysis of subsection 4 (2) of the proposal is especially intriguing, because this provision, according to subjective opinion of the author of this thesis, is the most ill-fated one in the whole proposal. With that provision the Commission wishes to establish an order where traditional absolute grounds for refusal or invalidity (non-distinctiveness, descriptiveness etc.) are applied also when those grounds obtain in other member states of EU than those where the application for registration was filed or only where a trade mark in a foreign language is translated or transcribed in any script or official language of the member states. The former is completely unacceptable because the system of national trade marks is built on the principle that registration of a trade mark gives its proprietor certain exclusive rights only on the territory of that certain country. This is why it is also inappropriate to not give a trade mark legal protection because it has some characteristics that would inhibit the registration process in some other states. Although national trade mark gives its proprietor the right to prevent identical or similar signs from being registered as a Community trade mark in relation to goods or services which are identical with or similar to those for which the trade mark is protected, it grants the proprietor of trade mark no powers to enforce its rights on territories outside the state where the trade mark is registered. Luckily, this provision has received negative responses from different members of the European Parliament and it is likely that subsection 4 (2) will be entirely omitted from the final version of the directive.

The first topic of the second chapter of the thesis concentrates on irrationality of the Commission's plan to reform the system of taxation of certain trade mark related operations with state fees. Namely, the current wording of article 44 of the proposal stipulates that the registration and renewal of a trade mark shall be subject to an additional fee for each class of goods and services beyond the first class. The system of taxation of such operations with state fees has so far been fully regulated by domestic legislators. In Estonia, as in many other jurisdictions, a certain fixed fee has to be paid for those operations. But with the potential new regulation, proprietors of trade marks would have to pay significantly more state fee as usually trade marks are granted legal protection with regard to more than only one class of goods or services. That would be unfounded because the operations of trade mark registration

and renewal of it do not require the respective institution to conduct any substantive tasks and therefore the amount of classes does not affect the fact how much and to what extent the institution has to perform those operations.

The last provision examined concerns the plan to remarkably extend the rights of the proprietors of trade marks in connection with transit goods. The subsection 10 (5) of the proposal stipulates that the proprietor of a registered trade mark shall also be entitled to prevent all third parties from bringing goods, in the context of commercial activity, into the customs territory of the member state of EU where the trade mark is registered without being released for free circulation there, where such goods, including packaging, come from third countries and bear without authorization a trade mark which is identical to the trade mark registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from that trade mark. In other words, the Commission wants to grant the proprietors of national trade marks the right to forbid such transit goods, that may potentially infringe its exclusive rights on the territory of the particular transit country, but would not in the country of destination. The Commission wants that provision, which has already received harsh critique, to be adopted because they do not accept the aftermath of an important case resolved by ECJ (*Philips/Nokia* case). In that decision ECJ ruled that transit goods may infringe certain intellectual property rights and therefore be classified as ‘counterfeit goods’ or ‘pirated goods’ where it is proven that they are intended to be put on sale on the territory where the relevant rights possess legal power. Thus, the holder of certain intellectual property rights has to provide concrete evidence that transit goods, that have caught its or the local customs authorities’ attention and that would infringe the rights of the holder of an intellectual property rights on the territory of that particular transit state, but would not on the territory of the state of destination, are going to be put on the market in the jurisdiction of the transit state. Such burden of proof is undoubtedly difficult to surmount and that is why the European Commission wants to free the owners of rights from such burden. Such prophylactic measure, however, is not proportionate and is arbitrary. If the destination state of transit goods is a state where those goods would not infringe anyone’s rights, then it would be wrong to impede business practices that are legal. In conclusion, for all the reasons brought out previously, it is highly preferred that the third trade mark directive will not be adopted, at least in the extent of the provisions analysed in this thesis, if the legislator of the European Union does not eliminate numerous legal problems related to those provisions.