

Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri

1. Sissejuhatus

1.1. Sisukokkuvõte

Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. a direktiiv (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud)¹ (edaspidi *direktiiv*). Kõnealune direktiiv hakkab asendama varasemat Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. a direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta². Sellega ühtlustatakse täiendavalt kaubamärke käsitlevaid riigisiseseid materiaali- ja menetlusõiguse norme, tagades seejuures suurema ühtsuse ühenduse kaubamärgisüsteemi ja riigisiseste kaubamärgisüsteemide vahel.

Tulenevalt direktiivi nõuetest laiendatakse eelnõuga tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (edaspidi: *apellatsioonikomisjon* või *TOAK*) pädevusi ning viiakse see Justiitsministeeriumi juurest Patendiameti juurde. Ehkki direktiiv nõuab apellatsioonikomisjoni pädevuste laiendamist üksnes kaubamärgiasjades, viiakse analoogsete vaidluste lahendamise ka teiste tööstusomandi objektide puhul koostust apellatsioonikomisjoni. Seoses eelnevaga muudetakse ka apellatsioonikomisjoni ülesehitust ning vaidlusi lahendava koosseisu moodustamise aluseid. Samuti muudetakse tõhusamaks apellatsioonikomisjonis toimuv menetlus. Need muudatused aitavad saavutada senisest tõhusama, kvaliteetsema ja kiiremat menetluse, arvestades mh apellatsioonikomisjoni suurenevat rolli tööstusomandi vaidluste lahendamisel.

Suurem osa muudatusi jõustub 14. jaanuaril 2019, kuid apellatsioonikomisjoni ülesehitust ja koosseisu puudutavad muudatused 1. märtsil 2019.

1.2. Eelnõu ettevalmistaja

Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Gea Lepik (gea.lepik@just.ee). Seletuskirja mõjude analüüsi osa on koostanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse nõunik Uku-Mats Peedosk (uku-mats.peedosk@just.ee) ja keeleliselt on toimetanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse toimetaja Taima Kiisverk (taima.kiisverk@just.ee).

1.3. Eelnõu märkused

Kõnesolev eelnõu on seotud Euroopa Liidu õiguse rakendamisega. Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/2436. Direktiivi eesmärk on täiendavalt ühtlustada kaubamärke käsitlevaid riigisiseseid õigusnorme nii materiaalõiguse kui ka menetlusküsimuste osas. Liikmesriikidel on kohustus võtta vastu direktiivi rakendamiseks vajalikud õigusnormid 2019. aasta 14. jaanuariks. Direktiivi ülevõtmiseks on vaja viia Justiitsministeeriumi juures moodustatud apellatsioonikomisjon üle Patendiameti juurde ning

¹ ELT L 336, 23.12.2015, lk 1–26.

² ELT L 299, 08.11.2008, lk 25.

laiendada selle pädevusi. Eelnevaga seoses muudetakse eelnõuga ka apellatsioonikomisjoni ülesehitust ja koosseisu moodustamise aluseid ning apellatsioonikomisjoni menetluse korda.

Eelnõuga muudetakse järgmiste seaduste järgmisi redaktsioone:

- 1) Kaubamärgiseadus (KaMS) RT I, 28.12.2011, 4.
- 2) Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (TÕAS) RT I, 28.12.2011, 46.
- 3) Geograafilise tähise kaitse seaduse (GTKS) RT I, 01.09.2015, 5.
- 4) Kasuliku mudeli seadus (KasMS) RT I, 12.07.2014, 58.
- 5) Mikrolülituse topoloogia kaitse seadus (MTKS) RT I, 12.07.2014, 99.
- 6) Patendiseadus (PatS) RT I, 12.07.2014, 105.
- 7) Riigilõivuseadus (RLS) RT I, 29.06.2018, 20.
- 8) Tööstusdisaini kaitse seadus (TDKS) RT I, 12.07.2014, 147.

Seaduse vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu poolthälteenamus.

2. Seaduse eesmärk

2.1. Algamise vajalikkus

Eelnõuga muudetakse KaMS-i, TÕAS-i ja vähesel määral teisi tööstusomandi seadusi ning RLS-i, võtmaks Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. a direktiiv (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud; edaspidi: *direktiiv*)³. Direktiiv muudab ja asendab varasema direktiivi 89/104/EMÜ aastast 1988, kodifitseeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivina 2008/95/EÜ.

Direktiivi seletuskirja kohaselt on seoses kaubamärkide olulisuse suurenemisega edu tagamisel turul ning ka nende suureneva kaubandusliku väärtusega suurenenud sidusrühmade huvi tõhusamate ja kvaliteetsete kaubamärkide registreerimise süsteemide järele, mis oleksid ühtsemad, üldsusele kättesaadavad ja tehnoloogiliselt ajakohased.⁴ Paralleelselt direktiivi ettepanekuga tegi Komisjon algatuse muuta ka nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta, mis koos moodustasid ühtse meetmepaketi. Paketi eesmärk oli edendada innovatsiooni ja majanduskasvu, muutes kaubamärgi registreerimise süsteemid kogu Euroopas ettevõtjate jaoks kättesaadavamaks ja tõhusamaks nii väiksemate kulude ja keerukuse, suurema kiiruse kui ka parema prognoositavuse ja õiguskindluse seisukohast. Direktiivi uuesti sõnastamise eesmärkidena toodi välja järgnev:⁵

- Direktiivi olemasolevate sätete ajakohastamine ja parandamine, muutes vananenud sätteid, suurendades õiguskindlust ning täpsustades kaubamärgiga seotud õiguste ulatust ja piiranguid.
- Siseriiklike kaubamärgialaste õigusnormide ja menetluste suurem ühtlustamine, et viia need rohkem kooskõlla ühenduse kaubamärgisüsteemiga, a) lisades täiendavaid sisulisi eeskirju ja b) lisades direktiivi peamised protseduurireeglid kooskõlas määruse sätetega.

³ ELT L 336, 23.12.2015, lk 1–26.

⁴ Euroopa Komisjoni ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. COM(2013) 162 final, lk 2.

⁵ Euroopa Komisjoni ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. COM(2013) 162 final, lk 3.

- Koostöö lihtsustamine liikmesriikide ametite ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti vahel, et edendada tavade ühtlustamist ja ühtsete vahendite arendamist, kehtestades sellise koostöö jaoks õigusliku aluse.

2.2. VTK ja kooskõlastamise tulemus

Vabariigi Valitsuse 22.12.2011. a määruse nr 180 „Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri“ § 1 lg 2 p 2 kohaselt ei ole seaduseelnõu väljatöötamiskavatsus nõutav, kui eelnõu käsitleb Euroopa Liidu õiguse rakendamist ja kui eelnõu aluseks oleva Euroopa Liidu õigusakti eelnõu menetlemisel on sisuliselt lähtutud sama paragrahvi lõikes sätestatud nõuetest. Seetõttu ei olnud kõnealuse seaduseelnõu puhul vaja koostada väljatöötamiskavatsust. Arvestades siiski, et direktiiv jätab liikmesriikidele mitmes küsimuses kaalutlusruumi ning seoses direktiivi ülevõtmisega tehakse eelnõuga muudatusi ka senise apellatsioonikomisjoni ülesehituses ja menetluskorras, konsulteeris Justiitsministeerium jaanuaris–veebruaris 2017 huvirühmadega. Konsultatsiooni raames saadeti laiali põhjalik küsimustik, milles paluti huvirühmade arvamust direktiivis kaalutlusruumi võimaldavate sätete ülevõtmise ning apellatsioonikomisjoni menetluse tõhusamaks muutmise võimaluste kohta. Küsimustikule vastasid Patendiamet, Eesti Patendivolinike Selts, Eesti Advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tallinna Ringkonnakohus, Tartu Maakohus, Startup Estonia ning kaks senise tööstusomandi apellatsioonikomisjoni liiget. Esitatud arvamuste sisu on kokkuvõtlikult esitatud seletuskirja p-s 2.3. Eelnõu koostamisel on nimetatud arvamusi arvestatud. Samuti on KaMS-is tehtavate muudatuste väljatöötamisel konsulteeritud jooksvalt Patendiametiga.

2.3. Olulisemad muudatused

a) *Kaubamärgi kujutamine*

Üks uue direktiiviga kaasnevaid peamisi muudatusi on graafilise kujutamise nõude kaotamine kaubamärkide määratlusest. Direktiivi 2008/95/EÜ ning sellega kooskõlas oleva KaMS § 6 lg 1 kohaselt peab tähiseid olema võimalik esitada graafiliselt, et neid saaks kaitsta kaubamärgina. Direktiivi seletuskirja kohaselt on graafiliselt esitamise nõue aegunud. See vähendab oluliselt õiguskindlust teatavate mittetraditsiooniliste kaubamärkide esitamise puhul, nagu helid. Nimelt võib mõningatel juhtudel muude vahendite (nt helifail) kasutamine olla nii asjaomaste asutuste (eelkõige patendiametite) kui ka üldsuse jaoks täpsem ja selgem kui tähise esitamine graafiliselt. Direktiivi artiklis 3 ette nähtud uue määratluse kohaselt ei ole kaubamärgina kaitstava tähise esitamise vahendeid enam piiratud üksnes graafilise või visuaalse esitamisega, vaid säte võimaldab registreerida tähiseid, mida saab tehnoloogiliste vahenditega esitada ja registreerida kanda. See võimaldab liikmesriikide patendiametitel aktsepteerida ja registreerida uut liiki ning varasemast erineval kujul esitatud kaubamärke. Selle eesmärk on tagada suurem paindlikkus, suurendades ühtlasi ka õiguskindlust.

Eelnõuga viiakse KaMS-i sätted vastavusse kaubamärgi graafilise esitatavuse nõude kaotamisega. Sellest tulenevalt muudetakse ka senist terminoloogiat, kuna kaubamärgi reproduktsiooni asemel on edaspidi kohasem rääkida kaubamärgi kujutisest, mis hõlmab ühest küljest nii graafiliselt esitatavaid reproduktsioone kui ka selliseid kaubamärgi kujutamise viise, mis ei ole tajutavad visuaalselt ning esitatavad joonte, kujundite ja tähemärkide abil, sh heli- ja videofailid. KaMS-is tehtavate muudatuste rakendamiseks muudetakse kaubamärgimääruse asjassepuutuvaid sätteid, mille kavand on lisatud käesolevale seletuskirjale. Olulisema muudatusena nähakse peamiste kaubamärgi liikide (sõnamärk, kujutismärk, ruumiline märk,

värvimärk, muustrimärk, asendimärk, helimärk, multimeediamärk, liikumismärk ja hologrammimärk) jaoks ette kindlad nõuded nende kujutamiseks.

b) Suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude kontrollimine Patendiameti poolt ametiülesannete korras ja selle kaotamine

Kehtivas õiguses on KaMS §-s 10 sätestatud suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude (ehk võimaliku kollisiooni mõne varasema õigusega) kontrollimise kohustus Patendiametil. Kaubamärgi registreerimise otsus tehakse üksnes juhul, kui Patendiameti tehtud ekspertiisi käigus ei ilmne ühtegi KaMS § 9 lg-s 1 või §-s 10 nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu või kui taotleja on need kõrvaldanud. Direktiiv jätab liikmesriikidele valikuvõimaluse, kas Patendiameti menetluses teostada *ex officio* üksnes absoluutsete või ka suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude kontroll.

Justiitsministeeriumi poolt jaanuaris-veebruaris 2017 korraldatud konsultatsiooni raames küsiti huvirühmade arvamust, kas suhteliste keeldumisaluste kontroll Patendiameti poolt ametiülesannete täitmise korras (*ex officio*) tuleks kaotada või peaks Patendiamet ka edaspidi kontrollima ametiülesannete korras igakülgset ka suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude esinemist (s.o lisaks registreerimiseelsele vaidlustusmenetlusele). Suhteliste õiguskaitset välistavate aluste kaubamärgitaotluse ekspertiisis Patendiameti poolt *ex officio* kontrollimise kaotamist toetasid Patendiamet, advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Patendiamet pakkus alternatiivse lahendusena välja suhteliste aluste kontrolli osalist kaotamist, piirates Patendiameti kontrolli identsete kaubamärkide olemasolu kontrollimisega. Kaaluda võib ka taotleja soovi korral otsinguraportite tegemist, s.o teha õigusliku tähenduseta ja kommentaarideta väljavõtted andmebaasidest varasemate kaubamärkide kohta. Advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjoni arvates võiks suhteliste aluste *ex officio* kontrolli asendada nn varasemate õiguste otsinguga ja sellest tuleneva teavitusmenetlusega (analoogia Euroopa Liidu kaubamärkidega ning 2014. aastal valminud tööstusomandi seadustiku (edaspidi: *ToS*) eelnõu projekti⁶ § 212 regulatsiooniga). Alternatiivina pakuti välja astmeline üleminek suhteliste aluste kontrolli kaotamisele, kehtestades varasemate õiguste otsingu prooviperioodiks vaheetapina. Ka Eesti Patendivolinike Selts leidis, et suhteliste aluste ekspertiisi lõpetamise võimaliku negatiivse mõju leevendamiseks oleks mõistlik kehtestada otsingu- ja teavitussüsteem, nt vastavalt *ToS* eelnõu §-le 212, ent ilma lg-s 3 sätestatud taotleja võimaluseta esitada otsinguaruandeid vastuväiteid. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda rõhutas vajadust tagada suhteliste keeldumisaluste *ex officio* kontrolli kaotamise korral, et taotluste kontrollimine ja vaidlustuste lahendamine oleks ettevõtjate jaoks võimalikult lihtne. Suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude kontrollimist Patendiameti ekspertiisi käigus ei toetanud Tallinna Ringkonnakohus, Tartu Maakohus ja Startup Estonia. Üldjoontes leidsid nemad, et Patendiameti kontroll võib ennetada hilisemaid kohtuvaidlusi ning registreerimiseelse vaidlustusmenetluse võimalus ei peaks pädeva organi kontrollifunktsiooni asendama, vaid peaks seda täiendama.

Eelnõuga kaotatakse suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude kontroll Patendiameti läbiviidava ekspertiisi käigus ametiülesannete korras. Seda jääb asendama registreerimiseelne vaidlustusmenetlus apellatsioonikomisjonis. Paralleelselt nähakse eelnõuga ette erinevaid meetmeid, et muuta apellatsioonikomisjoni menetlus tõhusamaks, eelkõige kiiremaks, paindlikumaks ja kvaliteetsemaks. Seeläbi on võimalik ennetada võimalikke negatiivseid

⁶ Seisuga 22. juuli 2014 kättesaadav siin: <https://ajaveeb.just.ee/intellektuaalneomand/wp-content/uploads/2014/08/ToS-EN-22-7-2014.pdf>

mõjusid, mis võivad ettevõtjatele suhteliste keeldumisaluste *ex officio* kontrolli kaotamisega kaasneda. Muudatus aitab muuta kiiremaks ja tõhusamaks ka Patendiameti toimuva registreerimismenetluse. Eelnõu koostajad ei pidanud vajalikuks asendada suhteliste keeldumisaluste ametiülesannete käigus kontrolli Patendiameti kohustusega koostada otsinguraport ja teavitada varasemate õiguste omajaid selle tulemustest. Ühest küljest ei võimaldaks sellise raporti koostamine realiseeruda muudatuse positiivsetel mõjudel Patendiameti halduskoormuse vähenemise ja registreerimismenetluse kiirenemise näol, kuna otsinguraportisse lisatavate varasemate kaubamärkide tuvastamiseks peaks Patendiameti ekspert endiselt sisuliselt tegema suhteliste keeldumisaluste kontrolli. Teisest küljest aga on kaheldav sellise raporti kasulikkus varasemate õiguste omajatele, kuivõrd see saaks puudutada üksnes varasemaid kaubamärke (ja mitte muid varasemaid õigusi) ning selle tulemused ei saaks ka varasemate kaubamärkide kohta olla ammendavad. Seega säiliks varasemate õiguste omanikel otsinguraportile vaatamata kohustus kontrollida perioodiliselt Patendiameti ametlikku väljaannet, et vajaduse korral oma varasemaid õigusi kaitsta.

c) Garantiimärgi asendamine sertifitseerimismärgiga

Direktiivi artikli 28 lg 1 kohaselt võivad liikmesriigid sätestada garanti- või sertifitseerimismärkide registreerimise. Kehtiv KaMS võimaldab registreerida garantiimärki, mis KaMS § 62 lg 2 kohaselt on kaubamärk, millega tähistatakse eri isikute kaupu ja teenuseid nende kaupade ja teenuste mingi ühise omaduse, ühise geograafilise päritolu või tootmisviisi või muu ühise tunnuse garanteerimiseks.

Justiitsministeerium soovis veebruaris 2017 toimunud konsultatsiooni raames teada saada huvirühmade arvamust, kas Eestis tuleks sätestada garanti- ja/või sertifitseerimismärkide registreerimine. Kõik vastajad leidsid, et Eestis olema võimalik registreerida garanti ja/või sertifitseerimismärke, kusjuures advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjoni, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Patendivolinike Seltsi arvates võiks taotlejatel olla võimalik valida mõlema märgi liigi vahel.

Eelnõuga asendatakse Eestis seni kasutusel olnud garantiimärgid sertifitseerimismärkidega. Nimelt on taotlejate huvi garantiimärkide vastu olnud väga väike, mis viitab sellele, et see kaubamärgiliik ei vasta Eesti ettevõtjate tegelikele vajadustele. Oluliseks põhjuseks on tõenäoliselt asjaolu, et garantiimärgi kasutamise õigus on kehtiva KaMS § 63 lg 3 järgi igal isikul, kelle kaubal või teenusel on garantiimärgi põhikirjas sätestatud tunnused ja kes maksab garantiimärgi omanikule tasu, ehkki praktikas on suurem vajadus sellise kaitstud märgi vastu, mille kasutamise õigus on üksnes märgi omaniku poolt heaks kiidetud isikul, et viidata oma kaupade ja teenuste teatud omadustele (nt tootjarühmad, erinevad toiduainetööstuse kvaliteedimärgid jne). Enne eelnõu jõustumist välja antud garantiimärgid jäävad endisel kujul kehtima ning neid on võimalik ka edaspidi pikendada, ent pärast eelnõu jõustumist enam uusi garantiimärke välja ei anta. Sertifitseerimismärgi regulatsiooni kehtestamisel võeti eeskujuks Euroopa Liidu kaubamärgi määruses Euroopa Liidu sertifitseerimismärgi kohta sätestatu ning arvestati huvirühmade arvamusi, mh sertifitseerimismärgi taotlemiseks õigustatud isiku ning geograafilisele päritolule viitava tähise sertifitseerimismärgina kaitstavuse puhul.

d) Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni üleviimine Patendiameti juurde ning muudatused apellatsioonikomisjoni ülesehituses ja koosseisus

Praegu on Patendiameti otsuste peale esitatud kaebusi ja vaidlustusavaldusi läbi vaatav apellatsioonikomisjon moodustatud Justiitsministeeriumi juures (TÕAS § 40 lg 1). Direktiivi

artikkel 43 näeb Eestile ette kohustuse seada Patendiametis sisse haldusmenetlus kaubamärgitaotluse registreerimise vaidlustamiseks suhtelistel õiguskaitset välistavatel alustel. Sellega seoses oli vaja otsustada, kas kehtestada Patendiametis uus vaidlustusmenetlus ning näha senine TOAK-i menetlus ette apellatsioonimenetlusena Patendiameti otsuse vaidlustamiseks või viia senine TOAK üle Patendiameti juurde ning säilitada üheastmeline kohtueelne kaebemenetlus.

Justiitsministeeriumi poolt jaanuaris-veebruaris 2017 korraldatud konsultatsiooni raames toetati nimetatutest teist varianti. Patendiamet leidis, et TOAK-i kaubamärgialane töö tuleks viia üle Patendiametisse. Advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon juhtis tähelepanu vajadusele vältida olukorda, kus vaidlustamise ja tühistamise võimaluse kehtestamisega Patendiametis endas (nt Patendiametis toimuva vaidemenetluse näol) tekiks TOAK-i ja kohtutega viieastmeline vaidluste lahendamise menetlus. Tallinna Ringkonnakohus märkis, et TOAK-i viimine Patendiameti struktuuri alla annaks võimaluse kulusid kokku hoida, ent tekkida võib küsimusi TOAK-i liikmete erapooletusest. Seoses TOAK-i ülesehituse ja isikkoosseisuga avaldasid sidusgrupid arvamust, et TOAK-i liikmeks olemine peaks olema põhikohaga töö ning TOAK-i koosseis peaks lähtuma lahendatavate vaidluste eripäradest ning hõlmama vähemalt pooles ulatuses magistriastme õigusharidusega isikuid (Patendiamet, Eesti Patendivolinike Selts, Advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon, TOAK-i ülesehituse ülevaatamist pidas vajalikuks ka Eesti Kaubandus-Tööstuskoda)

Eelnõuga viiakse apellatsioonikomisjon Justiitsministeeriumi juurest Patendiamet juurde. Säilitatakse apellatsioonikomisjoni senine roll Patendiameti otsuste peale esitatud kaebuste ja vaidlustusavalduste lahendamisel, laiendades seda ka registritoimingutega seotud kaebuste lahendamise ning tööstusomandiõiguste kehtetuks tunnistamise avalduste läbivaatamisega (vt täpsemalt seletuskirja p 2.3.e). Vältimaks ebavajalikku viieastmelist vaidluste lahendamise menetlust ning sellest tulenevat menetluste venimist, säilitatakse kohtu-eelne vaidlustusmenetlus üheastmelisena. See tähendab, et Patendiameti otsuste või registritoimingute peale esitatud kaebusi vaatab apellatsioonikomisjon ka edaspidi läbi apellatsioonioorganina, samas kui vaidlustusavaldusi ja teisi kõnesoleva eelnõuga apellatsioonikomisjoni pädevusse antavaid avaldusi lahendab apellatsioonikomisjon esimese astme organina. Mõlemal juhul säilib menetlusosalisel võimalus vaidlustada apellatsioonikomisjoni otsus esmalt maakohus ning seejärel ringkonnakohtus ja Riigikohtus.

Paralleelselt apellatsioonikomisjoni Patendiameti juurde üleviimisega muudetakse eelnõuga ka apellatsioonikomisjoni moodustamise aluseid ja konkreetset vaidlust lahendava koosseisu määramise korda. Senine kaheksaliikmeline liikmeskond asendatakse kahe alalise liikmega, kelle jaoks apellatsioonikomisjoni liikmeks olemine on põhitegevus ning kelle õigusteadmistele ja isikuomadustele kehtestatakse maakohatunika sarnased kõrged nõuded. Iga vaidlust lahendab kolmeliikmeline koosseis, kuhu lisaks apellatsioonikomisjoni alalistele liikmetele kaasatakse konkreetsetes tööstusomandi valdkonnas pädev täiendav liige (kaebuse läbivaatamisel) või kaks täiendavat liiget (avalduse läbivaatamisel). Nende muudatuste eesmärk on tagada apellatsioonikomisjoni liikmete sõltumatus, kõrge kvalifikatsioon ning konkreetse vaidluse lahendamiseks vajalike pädevuste olemasolu asja lahendavas koosseisus. Uuenenud koosseisuga apellatsioonikomisjon suudab eelduslikult tagada vaidluste senisest kiirema ja tõhusama lahendamise ning apellatsioonikomisjoni otsuste hea kvaliteedi.

e) Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni pädevus ja menetluse läbimise kohustuslikkus

Direktiivi artikkel 45 näeb Eestile ette kohustuse seada Patendiametis sisse haldusmenetlus kaubamärgi tühistamiseks (s.o lõppenuks tunnistamiseks KaMS-i tähenduses) ja kehtetuks tunnistamiseks (s.o ainuõiguse tühistamiseks tunnistamiseks KaMS-i tähenduses). Hetkel selline haldusmenetlus Patendiametis puudub ning ka apellatsioonikomisjon ei lahenda neid vaidlusi. Asjast huvitatud isikul on KaMS § 52 lg 1 ja § 53 lg 1 järgi võimalik esitada hagi kohtusse.

Justiitsministeeriumi jaanuaris-veebruaris 2017 korraldatud konsultatsiooni raames küsiti huvirühmade arvamust selle kohta, milline peaks olema TOAK-i pädevuse ulatus ning milline peaks olema Patendiametis toimuv menetlus uut liiki vaidluste lahendamiseks. Samuti küsiti huvirühmade arvamust selle kohta, kas TOAK-i menetlus peaks olema jätkuvalt kehtestatud kohustusliku kohtueelse menetlusena või peaks see olema vabatahtlik alternatiiv üldkohtusse pöördumisele.

Advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon leidis, et direktiivi artikli 45 nõuete täitmiseks tuleks TOAK viia Patendiamet struktuuri alla ja laiendada TOAK-i volitusi ka registreeritud kaubamärkide tühistamise ja ainuõiguste lõpetamise nõuete lahendamisele. Samuti tuleks TOAK-i pädevust laiendada Patendiameti kõikide otsuste ja toimingute (nt viivitus) peale esitatud kaebuste lahendamisele. Õiguskaitsese tõhususe saavutamiseks peaks erinevate vaidluste lahendamise süsteem olema võimalikult selge ja ühtne. Ka Eesti Patendivolnike Seltsi arvates peaks Patendiameti juurde moodustatud kohtueelne organ lahendama kõiki Patendiameti toimingutega ja kaubamärgiõiguste registreerimise ja kehtivusega seotud vaidlusi, sh registritoimingute peale esitatud kaebusi, mis praegu on reguleerimata. Patendiameti, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Tartu Maakohtu arvates peaks TOAK-i pädevuses olema kõikide Patendiameti otsuste peale esitatud kaebuste lahendamine. Ka Tallinna Ringkonnakohtu arvates peaks TOAK-i pädevusse kuuluma kõigi kaebuste sisuline lahendamine, kuna TOAK-il on vastav pädevus. Patendiamet, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tallinna Ringkonnakohtu ja Startup Estonia toetasid TOAK-i menetluse säilitamist kohustusliku kohtueelse menetlusena. Advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon leidis, et TOAK-i pädevuse laiendamise ja Patendiameti struktuuri viimise korral tuleks kaaluda TOAK-i menetluse kohustuslikuna sätestamise põhiseaduspärasust, kuna see muudaks menetluse kaubamärgiasjades sisuliselt neljaastmeliseks ning kohtumenetluses oleks võimalik lahendada kaubamärgivaidlused lihtsamini ja kiiremini, nt üldkohtu juures toimuva erimenetlusena või eraldi kohtutes. Tartu Maakohtu arvates võiks TOAK-i menetlus olla vabatahtlik, et anda menetlusosalistele valikuvõimalus.

Eelnõuga säilitatakse apellatsioonikomisjoni menetlus kohustusliku kohtueelse menetlusena, mh nende vaidluste puhul, mille lahendamine kõnealuse eelnõuga üldkohtutest apellatsioonikomisjoni üle viiakse. See tagab vaidluste kiire ja tõhusa lahendamise vastava tööstusomandi valdkonna ekspertide poolt ning eelduslikult vähendaks ka kohtute koormust.

f) Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis toimuv menetlus

Justiitsministeeriumi jaanuaris-veebruaris 2017 korraldatud konsultatsiooni raames tõstatati olulise probleemina senise TOAK-i menetluse aeglus ning tehti arvukalt ettepanekuid menetluse tõhusamaks muutmiseks. Levinumad ettepanekud olid järgmised:

- 1) Menetluses seisakute tekkimise vältimiseks tuleks sätestada TOAK-i tööd puudutavad tähtajad (Patendiamet, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda).

- 2) TOAK-i menetluse korda tuleks täpsemalt reguleerida, sh tõendite kogumist, kusjuures võimalikult suures ulatuses tuleks lähtuda analoogia korras TsMS-is sätestatud (advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon).
- 3) Kehtestada tuleks kiirendatud menetluse (nn tagaseljaotsuse) võimalus olukordadeks, kus omanik ei vasta või pole kättesaadav (advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon).
- 4) TOAK-i otsuste edasikaebe tähtaega tuleks lühendada (advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon).
- 5) TOAK-il peaks olema pädevus teha ise asjas uus otsus (Eesti Patendivolinike Selts).
- 6) TOAK-i menetlus peaks olema võistlev, kui puudutab eraisikute vahelisi suhteid (sh suhtelisi keeldumisaluseid puudutav vaidlus). Samas vaidlustes, kus on osaliseks haldusorgan (Patendiamet) ja taotleja või omanik (sh absoluutseid keeldumisaluseid puudutav vaidlus), võiks olla uuriv menetlus (Eesti Patendivolinike Selts, Tallinna Ringkonnakohus). Tallinna Ringkonnakohtu arvates võiks kaaluda Patendiametile teatud juhtudel ka õiguse andmist pöörduda kohtu poole teatud menetlustoimingute läbiviimiseks (nt eeltõendamismenetluses). Samas Patendiamet ja Tartu Maakohus leidsid, et menetlus TOAK-is peaks sarnanema vaidmenetlusega ning lähtuma haldusmenetlusele omase uurimisprintsipi põhimõtetest, Startup Estonia arvates tuleks aga lähtuda võistleva menetluse aluspõhimõtetest. Ka advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjoni arvates peaks menetlus lähtuma tsiviilkohtumenetlusele omasest võistlevuse põhimõttest, eriti kuna edasikaebamise korral tsiviilkohtusse kehtib see põhimõtte. See aga ei tähenda, et TOAK peab oma otsustes lähtuma üksnes menetlusosaliste esitatud õiguslikest väidetest.
- 7) Oluline on tagada TOAK-i liikmete erapooletus ning nende taandamise võimalus (Eesti Patendivolinike Selts, Tallinna Ringkonnakohus).
- 8) Tööstusomandiõiguse kehtetuks tunnistamise (sh kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühistamiseks või lõppenuks tunnistamiseks) nõude esitamine peaks olema piiratud tähtajaga, nt lugedes isik pärast viit aastat registreeritud kaubamärgi kasutamisega nõustunuks, v.a pahauskse taotluse puhul (Eesti Patendivolinike Selts, tähtaja kehtestamist toetasid ka advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon, Tallinna Ringkonnakohus, Tartu Maakohus ja Startup Estonia). Samas Patendiamet leidis, et kaubamärgi suhtes ainuõiguse tühistamiseks või lõppenuks tunnistamise avaldusega TOAK-i poole pöördumise õigus peaks olema tähtajatu.
- 9) Mitu sidusgruppide leidis, et TOAK-i menetluses (eelkõige vaidlustusmenetluses) kantud õigusabikulud peaksid olema hüvitatavad (advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon). Osa vastajate arvates võiks hüvitatavate kulude piirmäärad olla fikseeritud (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tartu Maakohus), teiste arvates aga võiks see tuua kaasa vastuolu põhiseadusega (advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon, ebaõigluse ohtu nägid ka Tallinna Ringkonnakohus ja Startup Estonia). Samas Patendiameti arvates ei peaks kulud olema hüvitatavad, v.a kulutused riigilõivule, mille peaks kandma kaotanud pool. Ka Eesti Patendivolinike Seltsi arvates peaksid TOAK-i menetluse kulud jääma poolte endi kanda selliselt, et nende eest on võimalik saada hüvitis vaidluse jätkumise korral kohtus. Fikseeritud menetluskulu süsteem ei töötaks praktikas, kuna välismaiste isikute osalusel täitemenetlus ei toimiks või selle algatamine läheks ebaproportsionaalselt kulukaks. Samuti ei motiveeri see kokku leppima. Olukorras, kus Patendiamet ei tee suhteliste aluste ekspertiisi, võiks vaidlustusmenetluses saada vaielda teise poole kulusid kartmata. See tagaks väikeettevõtjatele võimaluse oma huve kaitsta. Kokkulepete saavutamise soodustamiseks võiks juhul, kui teatud aja jooksul enne TOAK-i sisulise menetluse algust võetakse taotlus või avaldus tagasi, tagastada 50% riigilõivu. Ka

nendel juhtudel, kus vaidlustatud Patendiameti otsus tühistatakse, peaks saama riigilõivu tagasi. Tallinna Ringkonnakohtu ja Tartu Maakohtu arvates võiks kulude kandmise küsimus olla reguleeritud samamoodi nagu tsiviilkohtumenetluses. Kui menetlus pole võistlev, tuleks menetluskulud jätta taotleja kanda nagu hagita menetluses, sest tema on asjast huvitatud isik. Kui menetlus on võistlev, tuleks menetluskulud jätta kaotaja kanda.

Eelnõuga on senist apellatsioonikomisjoni menetluskorda muudetud ja täpsustatud, arvestades huvirühmade arvamusel esile toodud probleeme ja tehtud ettepanekuid ning võttes sobivas ulatuses eeskujuks 2014. aastal valminud ToS-i eelnõu. TOAK-i menetluse kiirendamise eesmärgil on sätestatud avalduste puhul asja sisulisele lahendamisele eelnev nn lepitusperiood, kiirendatud menetluse võimalus (analoogne kohtumenetluses tehtava tagaseljaotsusega), kehtestatud TOAK-i menetluse eri etappide läbiviimiseks tähtajad, teatud menetlusosalistele antud tähtaegu kas lühendatud (nt võõrkeelse dokumendi tõlke esitamiseks) või täpsemalt sätestatud (nt menetlusosalise kirjalikule seisukohale vastamise tähtaeg) ning piiratud TOAK-i otsuse edasikaebe tähtaegu. Samuti on muudetud menetlust paindlikumaks ning nähtud TOAK-ile ette senisest rohkem võimalusi menetlust juhtida ning omal algatusel asjaolusid välja selgitada. Tõendamisreeglite puhul nähakse erinevalt senisest haldusmenetluse seaduses sätestatust lähtumisele ette, et apellatsioonikomisjon lähtub TsMS-is sätestatud tõendite ja tõendamise korrast. Seejuures on mh arvestatud seda, et apellatsioonikomisjoni otsuse edasikaebamise korral jätkub vaidlus maakohtus. Apellatsioonikomisjoni töö ümberkorraldamisel on arvestatud asjaolu, et lisaks kaubamärkidele lahendab TOAK ka disaini ja leiutisi puudutavaid vaidlusi.

3. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs

Eelnõu koosneb kümnest paragrahvist: § 1 – KaMS-i muudatused; § 2 – TÕAS-i muudatused; §-d 3–8 – teiste seaduste muudatused; § 9 – seaduse jõustumine.

§ 1. Kaubamärgiseaduse muutmine

Eelnõu § 1 p 1, millega tunnistatakse kehtetuks KaMS § 5 lg 2.

KaMS § 5 lg 2 sätestab, et õiguskaitse on ainult sellisel üldtuntud kaubamärgil või registreeritud kaubamärgil või Madridi protokollil alusel Eestis kehtival kaubamärgil, mille õiguskaitse ei ole välistatud käesoleva seaduse §-des 9 ja 10 sätestatu alusel. Säte on sellisel kujul ebavajalik ning tekitab segadust. Registreeritud kaubamärgil ja Madridi protokollil alusel Eestis kehtival kaubamärgil on kaitse sõltumata sellest, kas ta vastab KaMS §-des 9 ja 10 sätestatud tingimustele. Selleks et nimetatud kaubamärk kaotaks kehtivuse, tuleb see tühistada, nt kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühistamiseks või lõppenuks tunnistamise avalduse alusel. Üldtuntud kaubamärgi puhul ei ole aga viited KaMS §-des 9 ja 10 sätestatud tingimustele asjakohased, kuna kaubamärgi üldtuntuks tunnistamise tingimused on kehtestatud KaMS §-s 7 ning erinevalt registreeritud kaubamärgist ei hinnata selle puhul absoluutsete ja suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude esinemist.

Eelnõu § 1 p 2, millega muudetakse KaMS § 6 lg-t 1.

Sellela võetakse üle direktiivi artikkel 3, mis sätestab tähised, millest kaubamärk võib koosneda. Sätte kohaselt võivad kaubamärgi moodustada mis tahes tähised, eelkõige sõnad, sealhulgas isikunimed, või kujutised, tähed, numbrid, värvid, kaupade või nende pakendi kuju või helid, kui a) selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid

teiste ettevõtjate omadest ning b) selliseid tähiseid on võimalik registris esitada viisil, mis võimaldab pädevatel asutustel ja üldsusel teha kindlaks tähiste omanikule tagatud õiguskaitsese selge ja täpse sisu. Direktiivi artikli 3 esimesest poolest ei tulene vajadust Eesti õiguse muutmiseks, kuivõrd sellele vastav kaubamärgi definitsioon on sätestatud juba KaMS §-s 3. Eelnõu kõnealuse punktiga viiakse aga KaMS § 6 lg 1, mis kehtivas sõnastuses näeb kaitstavale kaubamärgile ette graafilise kujutatavuse nõude, kooskõlla direktiivi artikli 3 punktiga b.

Muudetud sõnastuse kohaselt peab kaubamärgina kaitstavat tähist olema võimalik esitada registris viisil, mis võimaldab pädevatel asutustel ja üldsusel teha kindlaks kaubamärgi õiguskaitsese selge ja täpse ulatuse. Lahendites Sieckmann⁷ ja IP Translator⁸ pidas Euroopa Kohus asjakohasteks pädevateks asutusteks eelkõige patendiameteid, kes peavad suutma teha selgelt ja täpselt kindlaks tähise, millest kaubamärk koosneb, et täita oma ülesandeid seoses kaubamärgi registreerimise taotluste hindamise ning kaubamärkide registri pidamisega. Komisjoni selgituste kohaselt tuleb terminit „pädevad asutused“ siiski mõista laiemalt, hõlmates kõik täite- ja kohtuvõimu asutused Euroopa Liidus ja liikmesriikides, rahvusvahelistes organisatsioonides ja muudes jurisdiktsioonides, mis tegelevad kaubamärkide registreerimise, haldamise või jõustamisega.⁹

Erinevalt senisest nõudest ei pea kaubamärk enam olema kujutatav graafiliselt, s.o esitatuna kujundite, joonte või kirjamärkide kaudu¹⁰. Võimalik on registreerida tähiseid, mida saab esitada tehnoloogiliste vahenditega, mis tagavad rahuldava õiguskindluse, võimaldades nii pädevatel asutustel kui üldsusel (sh konkurentidel) teha kindlaks tähise omanikule tagatud õiguskaitsese selge ja täpse ulatuse (KaMS § 12 lg 1 p 2). Kaubamärgi esitamiseks lubatavate viiside laiendamine võimaldab selles suhtes suuremat paindlikkust, sealhulgas lihtsustab ebatraditsiooniliste kaubamärkide, nagu heli- ja multimeediamärgid, registreerimist.

Direktiiv ei sisalda üksikasjalikke kaubamärgiliikide määratlusi ega kehtesta täpseid kujutamisenõudeid. Euroopa Liidu kaubamärgi puhul, mille osas samuti kaotati uue EL-i kaubamärgi määrusega graafilise kujutatavuse nõue, on vastavad määratlused ja kujutamisenõuded kehtestatud Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega.¹¹ Vältimaks ohtu, et liikmesriikide patendiametid võiksid kasutada erinevaid määratlusi ja kujutamisenõudeid, on liikmesriikide ja Beneluxi tööstusomandiametid ning EUIPO teinud direktiivi ülevõtmise käigus koostööd. Seejuures on osapooled nõustunud võtma vabatahtlikult kasutusele ühised standardid seoses kaubamärgiliikide määratluse ja kujutamiseviisidega ning ebatraditsiooniliste kaubamärgiliikide vastuvõetavate failivormingutega, mida kajastab ühisteatis uut liiki kaubamärkide kujutamise kohta (edaspidi: *ühisteatis*)¹². Eelnev tagab, et kõigi liikmesriikide tööstusomandiametid aktsepteerivad sarnaseid kujutamiseviise ning võtavad vastu sarnaseid elektroonilisi failivorminguid.

⁷ EKo 12.12.2002, SC-273/00 *Sieckmann*, p 50.

⁸ EKo 19.06.2012, C-307/10 *IP Translator*, p 47.

⁹ Komisjoni selgitused 19.02.2018 tööstusomandi eksperdigrupi kaubamärgidirektiivi alagrupi kohtumisel Brüsselis ning neid kajastavad kirjalikud vastused liikmesriikide küsimustele, küsimus 2.

¹⁰ Vt nt EKo 12.12.2002, SC-273/00 *Sieckmann*, p 46; EKo 06.05.2013, C-104/01 *Libertel*, p 28.

¹¹ Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/626, 5. märts 2018, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 (Euroopa Liidu kaubamärgi kohta) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2017/1431. ELT L 104, 24.4.2018, lk 37–56.

¹² Kättesaadav:

http://www.epa.ee/sites/www.epa.ee/files/elfinder/dokumentid/uhisteatis_uut_liiki_kaubamarkide_kujutamise_kohta.pdf

Kaubamärkide peamised liigid ja nende kujutamise viisid täpsustatakse kaubamärgimääruses (vt lisa 1). Sarnaselt EL-i kaubamärgi määruse rakendusmääruse artikliga 3 on kavas kehtestada kaubamärgimääruses KaMS § 6 lg 1 rakendamiseks nõue, et kaubamärki tuleb kujutada üldiselt kättesaadavat tehnoloogiat kasutades kujul, mis on selge, täpne, iseenesest täielik, kergesti kättesaadav, arusaadav, püsiv ja objektiivne. Vaatamata graafilise kujutatavuse nõude kaotamisele on direktiivi põhjenduse 13 kohaselt endiselt asjakohane Euroopa Kohtu praktika, millega kehtestati nn Sieckmanni kriteeriumid. See on põhjenduse 13 järgi vajalik selleks, et täita kaubamärgi registreerimissüsteemi eesmärke, nimelt õiguskindluse ja usaldusväärse halduse tagamist. Lisaks üldreeglile sätestatakse määruses loetelu peamistest kaubamärgi liikidest (sõnamärk, kujutismärk, ruumiline märk, asendimärk, mustrimärk, värvimärk, helimärk, liikumismärk, multimeediamärk, hologramm-märk) ning kehtestatakse nõuded nende kujutamisele. Kui kaubamärk ei kuulu ühegi loetletud liigi alla, siis peab selle kujutis vastama üldistele nõuetele, sh Sieckmanni kriteeriumidele.

Ühisteatise tabel 1. *Kaubamärkide määratlused ja kujutamiseviisid rakendusmääruse artiklis 3*

Kaubamärgi liik	Määratlus	Kujutamiseviis
Sõnamärk	Kaubamärk, mis koosneb ainult sõnadest või tähtedest, numbritest, muudest standardsetest tüpograafilistest märkidest või nende kombinatsioonist.	Märgi kujutamiseks esitatakse märgi reproduktsioon standardkirjas ja -vormingus, ilma graafiliste elementide või värvideta.
Kujutismärk	Kaubamärk, mille juures on kasutatud mittestandardseid stiliseeritud kirjamärke või vormingut, graafilisi elemente või värvi, sh märgid, mis koosnevad üksnes kujutiselementidest või sõnaliste ja kujutiselementide kombinatsioonist.	Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse märgi reproduktsioon koos kõigi selle elementide ja vajaduse korral värvidega.
Ruumiline märk	Kaubamärk, mis koosneb kolmemõõtmelisest kujundist, kaasa arvatud anum, pakend, toode ise või nende välimus, või laieneb sellele.	Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse kas kuju graafiline reproduktsioon, sh arvuti abil loodud kujutis, või fotoreproduktsioon. Graafiline või fotoreproduktsioon võib hõlmata eri vaateid.
Asendimärk	Kaubamärk, mis moodustub erilisest viisist, kuidas märk on tootele asetatud või kinnitatud.	Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse reproduktsioon, mis võimaldab nõuetekohaselt kindlaks määrata märgi asendi ja suuruse või proportsiooni asjaomase kauba suhtes. Elemendid, mis ei kuulu registreeritava eseme juurde, tähistatakse visuaalselt eelistatavalt katkend- või punktiirjoonega. Kujutisega võib olla kaasas

		kirjeldus, mis täpsustab, kuidas märk on kaubale kinnitatud.
Mustrimärk	Kaubamärk, mis koosneb üksnes reeglipäraselt korduvatest elementidest.	Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse reproduktsioon, millel on näha märgi kordumismuster. Kujutisega võib olla kaasas kirjeldus, mis täpsustab, kuidas selle elemendid reeglipäraselt korduvad.
Värvimärk	Kaubamärk, mis koosneb 1) vaid ühest piirjoonteta värvitoonist või 2) vaid piirjoonteta värvitoonide kombinatsioonist.	Märgi kujutamiseks esitatakse 1) värvireproduktsioon ja märgitakse värv, viidates üldtunnustatud värvikoodile, või 2) reproduktsioon värvide kombinatsiooni süstemaatilise paigutusega ühtsel ja ette kindlaks määratud viisil ning märgitakse värvid, viidates üldtunnustatud värvikoodile. Lisada võib värvide süstemaatilise paigutuse üksikasjaliku kirjelduse.
Helimärk	Kaubamärk, mis koosneb üksnes helist või helikombinatsioonist.	Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse vastavat heli taasesitav helifail või täpne noodikiri.
Liikumismärk	Kaubamärk, mis koosneb märgielementide liikumisest või asukohavahetusest või laieneb sellele.	Märgi kujutamiseks esitatakse liikumist või asukohavahetust kujutav videofail või stoppkaadrite jada. Stoppkaadrite esitamisel võib need nummerdada või lisada selgituse nende järjekorra kohta.
Multimeediamärk	Kaubamärk, mis koosneb pildi ja heli kombinatsioonist või laieneb sellele.	Märgi kujutamiseks esitatakse audiovisuaalfail, mis sisaldab vastavat pildi ja heli kombinatsiooni.
Hologramm-märk	Kaubamärk, mis koosneb holograafilistest elementidest.	Kaubamärgi kujutamiseks esitatakse videofail või graafiline fotoreproduktsioon vaadetega, mis on vajalikud tervikliku holograafilise efekti piisavaks kindlaksmääramiseks.
Muu	Kaubamärk, mis ei kuulu ühegi eespool nimetatud liigi alla.	Kaubamärki kujutatakse mis tahes asjakohasel kujul üldiselt kättesaadavat tehnoloogiat kasutades, tingimusel et kaubamärki on võimalik registreerida viisil, mis on selge, täpne, iseenesest täielik, kergesti kättesaadav, arusaadav, püsiv ja objektiivne, nii et pädevatel asutustel ja üldsusel oleks võimalik teha selgelt ja täpselt kindlaks

		kaubamärgi omanikule tagatud kaitse sisu. Kujutisele võib lisada kirjelduse.
--	--	--

Kaubamärgimääruses ei täpsustata elektrooniliselt esitatavate kujutiste aktsepteeritavaid failivorminguid, nõudeid suurusele ega muid asjakohased tehnilisi andmeid, vaid need määrab kindlaks Patendiameti peadirektor. Nimetatud andmete kehtestamine seaduse või määruse tasandil oleks ebamõistlik, kuivõrd see ei võimaldaks tegelikele vajadustele piisavalt paindlikult reageerida. Patendiameti aktsepteeritavad elektroonilised failivormingud peaksid vastama ühisteatisele. Olulise põhimõttena on ühisteatistes nähtud ebatraditsiooniliste kaubamärgiliikide puhul ette nn ühe vormingu lähenemine (ingl *monofomat approach*), mille kohaselt aktsepteerivad liikmesriigid nende liikide puhul ühetaolisi failivorminguid (helimärk – JPEG, MP3; liikumismärk – JPEG, MP4; multimeediamärk – MP4; hologramm-märk: JPEG, MP4). Ühe vormingu kasutamine ei välista siiski muude vormingute vastuvõtmist seda liiki kaubamärkide registreerimisel.

Eelnõu § 1 p 3, millega muudetakse KaMS § 7 lg-t 2.

Sätte teises lauses nähakse ette, et tööstusomandi apellatsioonikomisjon saab lugeda kaubamärgi üldtuntuks lisaks seoses Patendiameti otsuse peale esitatud kaebuse või kaubamärgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamise ka seoses kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühistamiseks tunnistamise avalduse lahendamisega.

Muudatus on tingitud asjaolust, et eelnõuga laiendatakse tööstusomandi apellatsioonikomisjoni pädevust, nähes ette kohustusliku kohtuelse menetluse tööstusomandi apellatsioonikomisjonis ka kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühistamiseks. Kohustus kehtestada tööstusomandiga tegelevas ametis menetlus kaubamärgi tühistamise jaoks tuleneb direktiivi artikli 45 lg-st 1. Kuivõrd kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühistamiseks tunnistamise aluseks on ka KaMS § 10 lg 1 p-des 1 ja 2 sätestatud alused, s.o kaubamärgi registreerimist takistava identse või sarnase varasema õiguskaitse saanud kaubamärgi olemasolu (sh kaubamärgi, mis omandas üldtuntuse varem, vt KaMS § 11 lg 1 p 1), peab tööstusomandi apellatsioonikomisjonil olema võimalik ka nimetatud menetluses tunnistada kaubamärgi üldtuntust.

Eelnõu § 1 p 4, millega asendatakse § 8 lg-s 2 sõnad „registreeringu tegemise“ sõnadega „taotluse esitamise“.

KaMS § 8 lg 2 reguleerib registreeritud kaubamärgi õiguskaitse kehtivuse algusaega ja kestust. Sätte kehtiva sõnastuse järgi kehtib õiguskaitse 10 aasta möödumiseni registreeringu tegemise kuupäevast. Muudatusega viiakse Eesti õigus vastavusse direktiivi artikli 48 lg-ga, mille kohaselt registreeritakse kaubamärk kümneks aastaks alates taotluse esitamise kuupäevast. Arvestades, et KaMS § 8 lg 2 järgi hakkab registreeritud kaubamärgi suhtes õiguskaitse kehtima kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäevast, on õiguskaitse kehtivusaja sidumine taotluse esitamise kuupäevaga ka senisest loogilisem lahendus. Muus osas on KaMS § 8 lg 2 direktiiviga kooskõlas, nähes mh sarnaselt direktiivi artikli 48 lg-s 2 nõutuga ette võimaluse pikendada kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaega 10 aasta kaupa.

Eelnõu § 1 p 5, millega täiendatakse § 8 lg-ga 3.

Lisatava lõikega nähakse ette lahendus olukorraks, kui kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevast kümne aasta möödumisel, mil KaMS § 8 lg 2 uue sõnastuse kohaselt kaubamärgi õiguskaitse lõpeb, ei ole kaubamärgi registreeringut veel tehtud. Selle põhjuseks võib olla näiteks pikale veninud (sh peatamiste tõttu) vaidlustusmenetlus apellatsioonikomisjonis või kohtus. Lisatav lg 3 näeb ette, et sel juhul loetakse kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaeg enne registreeringu tegemist 10 aasta kaupa pikendatuks. Näiteks kui KaMS § 8 lg 2 esimeses lauses sätestatud 10-aastane tähtaeg taotluse esitamisest möödub 15.09.2018, ent registreering tehakse 20.10.2019, loetakse, et kaubamärgi õiguskaitset on 15.09.2018 tähtaja saabumisel 10 aasta võrra pikendatud, mistõttu õiguskaitse kehtivuse lõppemise kuupäev on 15.09.2028.

Eelnõu § 1 p 6, millega asendatakse § 9 lõike 1 p-s 1 sõnad „§-s 6“ sõnadega „§-s 3 või 6“;

Muudatusega tagatakse KaMS-i kooskõla direktiivi artikli 4 lg 1 p-ga 1. Selle sätte kohaselt ei registreerita kaubamärgina tähiseid, millest kaubamärk ei saa koosneda. KaMS § 9 lg 1 järgi ei saa õiguskaitset tähis, mis ei vasta kõnesoleva seaduse §-s 6 sätestatule. Sarnaselt §-ga 6 kehtestab ka § 3 nõudeid tähisele, millest kaubamärk saab koosneda, nähes ette, et kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Seetõttu täiendatakse § 9 lg 1 p 1 ka viitega §-le 3. Koosmõjus vastavad KaMS § 3 ja § 6 direktiivi artiklile 3, mis sätestab tähised, millest kaubamärk võib koosneda, ning millele direktiivi artikli 4 lg 1 p 1 on mõeldud viitama.

Eelnõu § 1 p 7, millega jäetakse § 9 lg 1 p-st 2 välja sõnad „, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv“.

Direktiivi artikli 4 lg 1 p b järgi ei registreerita kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad. Eesti õiguses vastab sellele KaMS § 9 lg 1 p 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv. Muudatuse järgselt säilitatakse sättes vaid algusosa, mis viitab eristusvõime puudumisele, jättes sättest välja näidisloetelu. See vastab täpsemalt direktiivi sõnastusele. Lisaks võib näidisloetelu tekitada segadust, arvestades, et Euroopa Kohtu praktikast tulenevalt võib ka üksik stiliseerimata täht, arv või üksik värv osutada kaubamärgina kaitstavaks, kui ta on omandanud kasutamise teel eristusvõime (KaMS § 9 lg 2).

Eelnõu § 1 p 8, millega muudetakse § 9 lg 1 p 5.

Sättega võetakse üle direktiivi artikli 4 lg 1 p e, mille kohaselt ei registreerita kaubamärgina mh tähiseid, mis koosnevad üksnes i) kujust või muust omadusest, mis tuleneb kaupade enda olemusest; ii) kaupade kujust või muust omadusest, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks; iii) kujust või muust omadusest, mis annab kaubale märkimisväärse väärtuse.

Varasem direktiiv 2008/95/EÜ, millele vastab ka kehtiv KaMS § 9 lg 1 p 5, näeb nimetatud absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud ette vaid „kujust“ koosnevate märkide puhul. Seejuures on Euroopa Kohus selgitanud, et kuju all ei tule mõista mitte üksnes ruumilisi (3D) märke, vaid kõiki märke (sh kujutismärke), mis kujutavad kauba kuju.¹³ Direktiivi artikli 4 lg 1 p-ga e laiendatakse kõnealuseid suhtelisi keeldumisaluseid ka tähistele, mis koosnevad üksnes muust omadusest, mis tuleneb kauba enda olemusest, on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks või annab kaubale märkimisväärse väärtuse. Komisjon on selgitanud, et säte on

¹³ EKo 06.03.2014, C-337/12 P–C-340/12 P *Surface covered with circles*, p 55.

mõeldud avatuna ja kõiki omadusi hõlmavana, et tasakaalustada graafilise kujutatavuse nõude kaotamist.¹⁴

Eelnõu § 1 p 9, millega täiendatakse § 9 lg-t 1 p-ga 9¹.

Lisatava sättega võetakse Eesti õiguses üle direktiivi artikli 4 lg 3 p b, mille kohaselt liikmesriik võib sätestada, et kaubamärki ei ole lubatud registreerida, kui see sisaldab kõrge sümboolse väärtusega tähist, eelkõige religioosset sümbolit. Eestis on seni olnud praktikas probleeme eelkõige ajalooliste sümbolitega, nt pronksõduri kuju, nõukogude korra sümbolid, sõna „Rahvarinne“ koos sümbolitega jms. Säte annab võimaluse keelduda registreerimast sümbolit, mille puhul puudub sobiv isik, kellelt sümboli kasutamiseks luba küsida, kuid mida ei peaks kaubamärgina registreerima.

Eelnõu § 1 p 10, millega jäetakse § 9 lg 1 p-st 10 välja sõnad „või mida on hakatud kasutama pahauskselt“.

Muudatusega tagatakse sätte vastavus direktiivi artikli 4 lg-le 2, mille teise lause kohaselt võib liikmesriik sätestada, et registreerida ei ole lubatud kaubamärki, mille registreerimise taotleja esitas taotluse pahauskselt. Direktiiv ei viita eraldi olukorrale, kus kaubamärki on hakatud kasutama pahauskselt, ega näe seda ette kaubamärgi registreerimisest keeldumise alusena. Siiski võib kaubamärgi pahauskne kasutamine olla üheks asjaoluks, mis viitab taotleja pahausksusele kaubamärgi registreerimise taotluse esitamisel.

Eelnõu § 1 p 11, millega muudetakse § 9 lg 1 p 11.

Muudatusega viiakse KaMS § 9 lg 1 p 11 vastavusse direktiivi artikli 4 lg 1 p-ga i. Direktiivi artikli 4 lg 1 p i järgi ei registreerita kaubamärgina kaubamärke, mille registreerimine on välistatud vastavalt liidu õigusaktidele või asjaomase liikmesriigi õigusele või rahvusvahelistele lepingutele, milles liit või asjaomane liikmesriik on osaline ning millega nähakse ette päritolunimetuste ja geograafiliste tähistite kaitse.

Kehtiva sõnastuse kohaselt välistab KaMS § 9 lg 1 p 11 Eestis registreeritud geograafilisi tähisteid sisaldavate või nendega eksitavalt sarnaste tähistite registreerimise kaubamärgina, kui see võib kaasa tuua geograafilise tähistite õigusvastase kasutamise geograafilise tähistite kaitse seaduses (GTKS) sätestatu järgi (vt GTKS § 11). Seega sisaldub Eestis geograafilist tähist sisaldava kaubamärgi registreerimist välistav säte KaMS-is, mitte geograafiliste tähistite kaitset ettenägevas seaduses. Seda kõnesoleva eelnõuga ei muudeta, arvestades et kaubamärgi õiguskaitse tingimuste kehtestamine KaMS-is on loogilisem ja taotlejale ettenähtavam.

Selleks, et viia säte kooskõlla direktiivi artikli 4 lg 1 p-ga i, täiendatakse seda sõnastusega, mille kohaselt ei saa õiguskaitset ka tähis, mille registreerimine on välistatud vastavalt Euroopa Liidu õigusaktile või rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti või Euroopa Liit on osaline ja millega nähakse ette päritolunimetuste ja geograafiliste tähistite kaitse. Nimelt, erinevalt Eesti riigisisest õigusest sisalduvad Euroopa Liidu õiguses sätted, mis välistavad kaitstud päritolunimetuse või geograafilise tähistite registreerimise kaubamärgina, päritolunimetuste ja geograafiliste tähistite kaitset ettenägevatel õigusaktides.¹⁵ Direktiivi ettepanekule lisatud

¹⁴ Komisjoni selgitused, küsimus 4.

¹⁵ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. a määrus (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (ELT L 343, 14.12.2012, lk 1–29), artikli 14 lg 1; Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. a määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus

seletuskirja kohaselt on direktiivi asjakohaste sätete eesmärk tagada, et geograafilistele tähistele muude liidu õigusaktidega tagatud kaitse taset tegelikult kohaldatakse kaubamärgi läbivaatamisel kogu liidus ühtselt ja ammendavalt.¹⁶

Rahvusvahelisteks lepinguteks, millega nähakse ette päritolunimetuste ja geograafiliste tähistele kaitse ja milles Eesti või Euroopa Liit on osalised, on näiteks Euroopa Liidu poolt sõlmitud assotsieerumislepingud¹⁷ ja vabakaubanduslepingud kolmandate riikidega,¹⁸ mis reguleerivad mh geograafiliste tähistele kaitset. Eelnõu koostamise ajal on Euroopa Liit valmistamas ette liitumist ka päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga.

Eelnõu § 1 p 12, millega § 9 lg-t 1 täiendatakse p-dega 11¹ ja 11².

KaMS § 9 lg 1 p 11¹ lisamisega võetakse üle direktiivi artikli 4 lg 1 p-d j ja k. Punkti j järgi ei registreerita kaubamärgina tähiseid, mille registreerimine on välistatud vastavalt liidu õigusaktidele või rahvusvahelistele kokkulepetele, milles liit on osaline ning millega nähakse ette traditsiooniliste veininimetuste kaitse. Punkti k kohaselt ei registreerita kaubamärke, mille registreerimine on välistatud vastavalt liidu õigusaktidele või rahvusvahelistele kokkulepetele, milles liit on osaline, millega nähakse ette garanteeritud traditsiooniliste toodete kaitse.

Traditsiooniliste nimetuste (ingl *traditional term*) kaitse on Euroopa Liidu õiguses nähtud ette nõukogu 25. mai 2009. a määrusega (EÜ) nr 491/2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus). Traditsiooniline nimetus on nimetus, millega osutatakse sellele, et toote päritolunimetus või geograafiline tähis on kaitstud ühenduse või riigisisese õiguse alusel, või kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähisega toodete valmistamis- või laagerdamismeetodile, kvaliteedile, värvusele, kohatüübile või mingile konkreetsele ajaloosündmusele.¹⁹ Euroopa Liidus tunnustab, määratleb ja kaitseb traditsioonilisi nimetusi komisjon.²⁰ Traditsioonilisi nimetusi kaitstakse ebaseadusliku kasutamise eest.²¹

Garanteeritud traditsiooniliste toodete (ingl *traditional specialities guaranteed*) nimetuste kaitse on Euroopa Liidu õiguses nähtud ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. a määrusega (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta.

ning millega tunnustatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), artikli 102 lg 1; Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. a määrus (EÜ) nr 110/2008 piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähistele kaitse kohta ning millega tunnustatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89 (ELT L 39, 13.2.2008, lk 16–54), artikli 23 lg 1; Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. a määrus (EL) nr 251/2014 aromatiseeritud veiniproduktide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähistele kaitse kohta ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 1601/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 84, 20.3.2014, lk 14–34), artikli 19 lg 1; nõukogu 25. mai 2009. a määrus (EÜ) nr 491/2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus; ELT L 154, 17.6.2009, lk 1–56), artikli 1181 lg 1.

¹⁶ Direktiivi ettepanek, lk 8.

¹⁷ Nt Euroopa Liidu ja Ukraina vaheline assotsieerumisleping (ELT L 161, 29.05.2014, lk 3–2137); Euroopa Liidu ja Moldova vaheline assotsieerumisleping (ELT L 260, 30.08.2014, lk 4–738).

¹⁸ Nt Kanada, Korea, Singapuri, Kolumbia ja Peruuga.

¹⁹ Nõukogu 25. mai 2009. a määrus (EÜ) nr 491/2009, artikli 118u lg 1.

²⁰ Samas, artikli 118u lg 2.

²¹ Samas, artikli 118v lg 1.

Nimetuse registreerimise õigus tekib juhul, kui see kirjeldab konkreetset toodet või toitu, mis on toodetud või töödeldud sellele tootele või toidule eriomasel traditsioonilisel viisil ja millel on traditsioonile vastav koostis või mis on toodetud traditsiooniliselt kasutatavatest toor- või koostisainetest.²² Nimetus peab olema traditsiooniliselt kasutusel konkreetse toote puhul või väljendama toote traditsioonilist iseloomu või eripära.²³ Garanteeritud traditsioonilise toote registreeritud nimetust võivad kasutada kõik ettevõtjad, kes turustavad asjaomasele spetsifikaadile vastavaid tooteid.²⁴ Registreeritud nimetused on kaitstud väärkasutuse, jäljendamise või seoste loomise eest ning tarbija muul viisil eksitamise eest.²⁵

Direktiivi ettepanekule lisatud seletuskirja kohaselt on direktiivi asjakohaste sätete eesmärk tagada, et traditsioonilistele veininimetustele ja garanteeritud traditsioonilistele toodetele muude liidu õigusaktidega tagatud kaitse taset tegelikult kohaldatakse kaubamärgi läbivaatamisel kogu liidus ühtselt ja ammendavalt.²⁶

Rahvusvahelisteks lepinguteks, millega nähakse ette garanteeritud traditsiooniliste toodete kaitse ja milles Eesti või Euroopa Liit on osalised, on näiteks Euroopa Liidu poolt sõlmitud assotsieerumislepingud ja vabakaubanduslepingud kolmandate riikidega, mis reguleerivad mh garanteeritud traditsiooniliste toodete kaitset.²⁷

KaMS § 9 lg 1 p 11² lisamisega võetakse üle direktiivi artikli 4 lg 1 p 1, mille kohaselt ei registreerita kaubamärgina tähiseid, mis koosnevad varasematest sordinimedest või mille peamistes elementides sisalduvad varasemad sordinimed, mis on registreeritud vastavalt liidu õigusaktidele või asjaomase liikmesriigi õigusele või rahvusvahelistele lepingutele, milles liit või asjaomane liikmesriik on osaline ning millega nähakse ette sordikaitseõigused, ja mis on seotud sama liigi või lähisugulasliigi sortidega.

Eestis reguleerib sordikaitset taimede paljundamise ja sordikaitse seadus (TPSKS)²⁸. Üheks sordile esitatavaks nõudeks on, et sellel oleks sobiv sordinimi (TPSKS § 10). Kui sordinimi vastab seaduses sätestatud nõuetele, teeb registripidaja otsuse see kinnitada (TPSKS § 21 lg 1) ning kui sort vastab ka muudele nõuetele, teeb registripidaja otsuse sort registreerida ning teeb sordiregistrisse kande sordi registreerimise kohta (TPSKS § 22 lg-d 1 ja 2). Sordinime registreerimisena TPSKS tähenduses saab seega käsitada sordiregistrisse sordi registreerimise, sh selle sordinime kohta kande tegemist. Euroopa Liidus on loodud liiduülene sordikaitse õigus nõukogu 27. juuli 1994. a määrusega (EÜ) 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta.²⁹

Ühenduse sordi sordinimi registreeritakse samuti ameti poolt ühenduse sordiregistrisse kande tegemisega sordi kaitse alla võtmise kohta.³⁰

Rahvusvaheline leping, millega nähakse ette sordikaitseõigused ja milles Eesti ja Euroopa Liit on osalised, on näiteks rahvusvaheline uute taimesortide kaitse konventsioon (UPOV).³¹

²² Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. a määrus (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (ELT L 343, 14.12.2012, lk 1–29), artikli 18 lg 1.

²³ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1151/2012, artikli 18 lg 2.

²⁴ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1151/2012, artikli 23 lg 1.

²⁵ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1151/2012, artikli 24 lg 1.

²⁶ Direktiivi ettepanek, lk 8.

²⁷ Vt viited 16 ja 17.

²⁸ RT I 2005, 70, 540; RT I, 28.12.2017, 27.

²⁹ EÜT L 227, 1.9.1994, lk 1–30.

³⁰ Nõukogu määrus (EÜ) 2100/94, artikli 87 lg 2 p a.

³¹ RT II 2000, 7, 42.

Komisjon on selgitanud, et selleks, et kaubamärgi taotlus langeks kõnealuse absoluutse keeldumisaluse kohaldamisalasse, peab see seonduma kaupadega klassis 31, mis hõlmab elusaid taimi, põllumajandusseemneid, värskeid puuvilju ja juurvilju ning sellesarnaseid tooteid. Arvestades ka Ühenduse Sordiameti juhiseid nõukogu määruse (EÜ) 2100/94 artikli 63 kohta³², tuleks järeldada, et üldjuhul tuleks kaubamärgi registreerimisest keelduda üksnes juhul, kui kaupade loetelu sisaldab taimeperekonda (*genus*), kuhu taimesort vastavalt teaduslikule nimetusele kuulub ja mis üldjuhul hõlmab lähisugulasliike. On siiski erandeid, mil mõni liik, mis kuulub samasse taimeperekonda, ei ole teistega lähisuguluses või kus erinevatesse taimeperekondadesse kuuluvad liigid on omavahel lähedalt seotud.³³

Eelnõu § 1 p 13, millega jäetakse § 9 lg-st 2 välja sõnad „ja üldtuntud kaubamärgi“.

Väljajäetavad sõnad ei ole vajalikud ning jätavad mulje, justkui kohaldataks ka üldtuntud kaubamärkide puhul § 9 lg-s 1 loetletud absoluutseid õiguskaitset välistavaid asjaolusid. Tegelikult tunnistatakse kaubamärgi üldtuntust KaMS §-s 7 sätestatud tingimuste täidetuse korral. Kõnealune muudatus seondub ka KaMS § 5 lg 2 kehtetuks tunnistamisega (vt eelnõu § 1 p 1 selgitusi).

Eelnõu § 1 p 14, millega tunnistatakse kehtetuks § 9 lg 3.

Kehtiv KaMS § 9 lg 3 näeb ette, et kõnesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2, 3, 4 või 5 nimetatud tähise kasutamisel kaubamärgi koosseisus loetakse see tähis kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Kui kaubamärgi mittekaitstav osa ei põhjusta kahtlusi ainuõiguse ulatuse suhtes, ei määri Patendiamet seda kaubamärgi registreerimise otsusesse (KaMS § 38 lg 3), vastasel juhul aga võib Patendiamet teha kaubamärgi registreerimise otsuse piiranguga, märkides ära mittekaitstava osa (KaMS § 39 lg 4).

Eelnõuga tunnistatakse kaubamärgis sisalduva tähise mittekaitstavaks osaks lugemist ja kaubamärgi registreerimise otsusesse märkimist puudutav regulatsioon tühiseks. Esiteks ei näe direktiiv ette kaubamärgi teatud osade mittekaitstavaks lugemist. Teiseks puudub selleks tegelik vajadus, kuna kaitstud kaubamärk võib sisaldada eristusvõimetusid, kirjeldavaid või tavapäraseid osi, mis iseseisvalt oleksid mittekaitstavad, eeldusel et kaubamärk tervikuna vastab õiguskaitse saamise tingimustele. Nende osade, mis kuuluvad kaubamärgi koosseisu, ent mis iseseisvalt kaitset ei saaks, eristamine ja kaubamärgi registreerimise otsuses väljatoomine ei ole vajalik. Samuti suurendab see kehtiva regulatsiooni kohaselt Patendiameti töökoormust ning võib pikendada menetlust ja põhjustada asjatuid vaidlusi, arvestades kehtiva § 38 lg-st 4 tulenevat Patendiameti kohustust teatada taotlejale kaubamärgi mittekaitstava osa tuvastamisest ning võimaldada anda selle kohta selgitusi.

Eelnõu § 1 p 15, millega muudetakse § 10 lg 1 p 3.

Muudatusega viiakse Eesti õigus vastavusse direktiivi artikli 5 lg 3 p-ga a, mille kohaselt kaubamärki ei registreerita, kui see on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, sõltumata sellest, kas selle registreerimise taotlus on esitatud kaupade või teenuste suhtes, mis on identsed, sarnased või ei ole sarnased nende kaupade või teenustega, mille suhtes on registreeritud varasem kaubamärk, juhul kui varasem kaubamärk on üldtuntud selles

³² Ühenduse Sordiameti haldusnõukogu juhised nõukogu määruse (EÜ) 2100/94 artikli 63 kohta, kättesaadav: http://cpvo.europa.eu/sites/default/files/documents/lex/guidelines/VD_Guidelines_EN.pdf.

³³ Komisjoni selgitused, küsimus 5.

liikmesriigis, kus registreerimist taotletakse, või EL-i kaubamärgi puhul on üldtuntud liidus, ning hilisema kaubamärgi põhjusega kasutamine kasutaks ebaausalt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet.

Võrreldes KaMS § 10 lg 1 p 3 kehtiva sõnastusega muutub kitsamaks sättest tuntud kaubamärkidele tuleneva täiendava kaitse kohaldamisala, kuivõrd see ei laiene enam varasematele registreerimiseks esitatud kaubamärkidele ega ka üldtuntud kaubamärkidele. Direktiivi artikli 5 lg 3 p a sõnastusest tulenevalt laieneb seal sätestatud suhteline keeldumisalus vaid varasematele registreeritud kaubamärkidele, seejuures nii riigisisese kaubamärgiseaduse alusel registreeritud kaubamärkidele kui Euroopa Liidu kaubamärgi määruse alusel registreeritud Euroopa Liidu kaubamärkidele (vt ka KaMS § 11 lg 1 p-d 2 ja 6). Ka Euroopa Komisjon on selgitanud, et sätte kohaldamisala on piiratud varasemate registreeritud kaubamärkidega.³⁴ Komisjon viitas, et see on olnud varasem lähenemine ka Euroopa Liidu kaubamärgi määruse paralleelse artikli 8 lg 5 alusel,³⁵ mille sõnastust on nüüd samuti täpsustatud, viitamaks selgelt varasema registreeritud kaubamärgi omanikule. Ühtlasi on see koosõlas TRIPS-lepingu³⁶ artikli 16 lg-ga 3, milles laiendatakse Pariisi konventsiooni artiklit 6 *bis* olukordadele, kus asjaomased kaubad ja teenused ei ole sarnased, tingimusel et varasem kaubamärk on registreeritud.³⁷ Eelnevast järeldub, et üldtuntud kaubamärgid direktiivi artikli 5 lg 2 p d (KaMS § 7) ja Pariisi konventsiooni artikli 6 *bis* tähenduses, mis ei ole liikmesriigis registreeritud, ei ole direktiivi artikli 5 lg 3 p a alusel kaitstud kasutamise eest teist liiki kaupade või teenuste suhtes. Nad on kaitstud üksnes kasutamise eest identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste suhtes vastavalt direktiivi artikli 5 lg-le 1 (millele vastavad KaMS § 10 lg 1 p-d 1 ja 2). Eestis registreeritud kaubamärkide kõrval saavad KaMS § 10 lg 1 p-le 3 tugineda ka Madridi protokollil alusel rahvusvaheliselt registreeritud Eestis kehtivate kaubamärkide omanikud (vt KaMS § 69 lg 1) ning EL-i kaubamärgi määruse alusel registreeritud Euroopa Liidu kaubamärkide omanikud.

Teine oluline erinevus on see, et lisaks olukorrale, kus varasemal tuntud kaubamärgil on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, laieneb kõnealune suhteline keeldumisalus ka kaubamärkidele, millel on õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks. Varasemate direktiivide 89/104/EMÜ³⁸ ja 2008/95/EÜ artikli 4 lg 3 ja lg 4 p a sõnastuse kohaselt oli kõnealune tuntud kaubamärkide täiendav kaitse nähtud sõnaselgelt ette vaid olukorras, kus hilisema kaubamärgi registreerimise taotlus on esitatud kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende kaupade või teenustega, mille jaoks on registreeritud varasem kaubamärk. Samas leidis Euroopa Kohus juba direktiivi 89/104/EMÜ kontekstis lahendis *Davidoff*, et põhjendatud ei ole tõlgendus, mis viib tuntud kaubamärkidele nõrgema kaitse omistamisele juhul, kui hilisemat tähist kasutatakse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste puhul võrreldes sellega, kui seda tähistatakse eriliigiliste kaupade või teenuste puhul.³⁹ Sellest järeldas Euroopa Kohus, et liikmesriikidel oli direktiivi 89/104/EMÜ alusel õigus tagada tuntud kaubamärkidele kaitse nende eristusvõime või maine kahjustamise või ebaausa ära kasutamise vastu ka juhul, kui hilisemat kaubamärki kasutatakse kaupade

³⁴ Komisjoni selgitused, küsimus 6.

³⁵ Vt nõukogu 26. veebruari 2009. a määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon; ELT L 78, 24.3.2009, lk 1–42), artikli 8 lg 5. Kinnitatud Üldkohtu 11.07.2007. a lahendis T-150/04 *Mülhens vs. OHMI - Minoronzoni* (TOSCA BLU), p 55.

³⁶ 15. aprilli 1994. aasta Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamislepingu lisa 1 C) (EÜT L 336, lk 214; ELT eriväljaanne 11/21, lk 305).

³⁷ Vt T-150/04 *Mülhens vs. OHMI - Minoronzoni* (TOSCA BLU), p 60.

³⁸ Esimene Nõukogu direktiiv, 21. detsember 1988, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. – EÜT L 40, 11.2.1989, lk 1–7.

³⁹ EKo 09.01.2003, C-292/00 *Davidoff*, p 25.

puhul, mis on identsed või samaliigilised.⁴⁰ Direktiivi artikli 5 lg 3 p-s a kodifitseeritakse vastav Euroopa Kohtu praktika. Lisaks, erinevalt varasemast direktiivist 2008/95/EÜ, mis nägi kõnealuse tuntud kaubamärkide täiendava kaitse ette Euroopa Liidu kaubamärkidele (artikli 4 lg 3), kehtestades riigisiseste kaubamärkide puhul liikmesriikidele üksnes vastava võimaluse (artikli 4 lg 4 p a), näeb direktiivi artikli 5 lg 3 p a vastava suhtelise keeldumisaluse ette kohustuslikuna nii varasemate registreeritud Euroopa Liidu kaubamärkide kui ka riigisiseste kaubamärkide puhul. Direktiivi ettepanekule lisatud seletuskirja kohaselt on laiendatud kaitse sätete kohustuslikuks muutmise eesmärk tagada, et kõigis liikmesriikides on tuntud riigisiseste kaubamärkide kaitse tase sama, mis Euroopa Liidu kaubamärkidega antava kaitse tase.⁴¹

Kolmandaks tehakse KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sõnastuslik täpsustus võrreldes sätte kehtiva sõnastusega. Nimelt kohaldub vastav norm direktiivi kohaselt vaid juhul, kui hilisema kaubamärgi *põhjuseta kasutamise* kasutaks ebaausalt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet. KaMS § 10 lg 1 p 3 kehtivast sõnastusest ei tule selgelt välja tingimus, et hilisema kaubamärgi kasutamine toimub *põhjuseta*, ehkki samamoodi olid sõnastatud ka varasema direktiivi 2008/95/EÜ artikli 4 lg 3 ja lg 4 p a. Euroopa Kohus on praktikas rõhutanud kasutamist õigustava „õigustava põhjuse“ (ingl *due cause*) puudumise tähtsust,⁴² mistõttu on õiguselguse huvides selle tingimuse selge sätestamine KaMS-is.

Eelnõu § 1 p 16, millega tunnistatakse kehtetuks § 10 lg 1 p 5.

Kehtiva § 10 lg 1 p 5 sätestab suhtelise õiguskaitset välistava asjaoluna selle, kui kaubamärk on identne või eksitavalt sarnane Eestis enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikuupäeva registreeritud ravimpreparaadi nimetusega, kui kaubad, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatsetakse kasutada, kuuluvad meditsiini valdkonda. Sätte tunnistatakse kehtetuks, kuna direktiiv ei näe registreeritud ravimpreparaadi nimetust ette kaubamärgi registreerimist välistava asjaoluna ning registreeritud ravimpreparaadi nimetuse näol ei ole tegemist ka varasema õigusega direktiivi artikli 5 lg 4 p b tähenduses, mis annaks aluse keelata kaubamärgi kasutamine. Komisjoni selgituste kohaselt oli direktiivi eesmärk, mida kinnitab ka selle põhjendus 14⁴³, kehtestada suletud loetelu absoluutsetest ja suhtelistest õiguskaitset välistavatest asjaoludest.⁴⁴ Kuivõrd direktiivi kaubamärgi registreerimise tingimusi puudutav osa tuleb maksimaalselt ühtlustada meie seadusega,⁴⁵ ei oleks KaMS § 10 lg 1 p 5 säilitamine direktiiviga kooskõlas.

Eelnõu § 1 p 17, millega muudetakse § 10 lg 1 p 7.

Muudatusega viiakse KaMS kooskõlla direktiivi artikli 5 p 4 p-ga c, mille kohaselt liikmesriik võib sätestada, et kaubamärki ei ole lubatud registreerida, kui ja sellises ulatuses, mil võimalik on kaubamärgi äravahetamine välisriigis kaitstud varasema kaubamärgiga, kui taotluse esitaja

⁴⁰ Samas, p 30.

⁴¹ Direktiivi ettepanek, lk 8.

⁴² Nt EKO 22.09.2011, C-323/09 *Interflora* ja *Interflora British Unit*, p-d 89–92; 06.02.2014, C-65/12 *Leidseplein Beheer ja de Vries*.

⁴³ Direktiivi põhjendus 14 kohaselt kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kaubamärgi kehtetuks tunnistamise põhjustest, mis on seotud kaubamärgi endaga (sealhulgas eristusvõime puudumine) või mis on seotud kaubamärgi ja varasemate õiguste vaheliste konfliktidega, tuleks lisaks koostada ammendav loetelu, isegi kui mõned neist põhjustest on loetletud võimalusena liikmesriikide jaoks, kes seetõttu peaksid saama need säilitada või kehtestada oma õigusaktides.

⁴⁴ Komisjoni selgitused, küsimus 3.

⁴⁵ Direktiivi põhjenduse 12 kohaselt on õigusaktide ühtlustamise eesmärkide saavutamiseks nõutav, et registreeritud kaubamärkide omandamise ja valdamise tingimused oleksid üldiselt kõigis liikmesriikides identsed.

tegutses taotluse esitamise kuupäeval pahauskselt. Võrreldes kehtiva sõnastusega asendatakse tingimus, et kaubamärk on teises riigis kasutusel, tingimusega, et kaubamärk on teises riigis kaitstud. See hõlmab teistes riikides nii registreerimise kui ka üldtuntuse teel õiguskaitsse omandanud kaubamärke.

Samuti võetakse sättesse tehtava muudatusega üle direktiivi artikli 5 lg 3 p b, mille kohaselt kaubamärki ei registreerita, kui kaubamärgiomaniku agent või esindaja taotleb registreerimist enda nimel ilma omaniku loata, välja arvatud juhul, kui agent või esindaja põhjendab oma tegevust.

Direktiivi artikli 5 lg 3 p b eeskujuks on tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni⁴⁶ artikkel 6 *septies*. Erinevalt nimetatud konventsioonist ei nõua direktiivi artikkel, et kaubamärgiomanikule kuuluks kaubamärk lepinguosalisel riigis, vaid selline varasem kaubamärk võib eksisteerida mis tahes riigis, sh mitteliikmesriigis. Komisjon on selgitanud, et sätte eesmärk ja praktiline tähtsus on kaitsta kaubamärgiomanikke väljaspool asjaspepuutuvat liikmesriiki ebaausate taotluste vastu.⁴⁷ Kuivõrd artikli 5 lg 3 p b sõnastus ei ole piiratud registreeritud kaubamärkidega, tuleb sättes kasutatud mõistet „kaitstud kaubamärk“ tõlgendada laiendavalt nii, et see hõlmab ka registreerimata kaubamärkide omanikke, sealhulgas üldtuntud kaubamärkide Pariisi konventsiooni artikli 6 *bis* tähenduses, kui neid päritoluriigis kaitstakse.⁴⁸

Kõnealuse suhtelise keeldumisaluse kohaldamine eeldab, et kaubamärgiomanikule kuulub kusagil mujal kaubamärk, mis võib olla nii registreeritud kui ka üldtuntud kaubamärk ning mille registreerimist Eestis taotleb tema esindaja enda nimele. Kaubamärgi esindaja enda nimele registreerimist õigustavate põhjenduste kohta on Euroopa Komisjon leidnud,⁴⁹ et esindaja võib tugineda mis tahes asjaoludele, mis õigustavad tal kaubamärgi enda nimele registreerimist. Kaubamärgiomaniku otsese nõusoleku puudumise korral tuleks siiski üksnes erakorralisi põhjuseid lugeda piisavaks, et vältida kaubamärgiomaniku õiguspärase huvide kahjustamist. Oluline ei tohiks olla mitte esindaja teo subjektiivne külg, vaid see, kas ta suudab esile tuua piisava põhjenduse kaubamärgi jätkuvaks enda nimel hoidmiseks. Sellist põhjust ei esine näiteks juhul, kui esindaja registreeris kaubamärgi enda nimele vaid selleks, et ennetada kellegi teise poolt pahauskse taotluse esitamist, ilma et tal oleks olnud võimalik küsida kaubamärgiomanikult eelnevalt nõusolekut. Võimalik juhtum, kus kaubamärgi registreerimine esindaja nimele võib olla põhjendatud, on see, kui kaubamärgiomaniku käitumine annab esindajale alust uskuda, et ta on kaubamärgist loobunud ja äritegevuse lõpetanud või et ta ei ole huvitatud omandamast või säilitamast õigusi kõnealusel territooriumil.⁵⁰

Kuivõrd tegemist on suhtelise õiguskaitsel välistava asjaoluga, ei pea esindaja esitama põhjendusi kaubamärgi enda nimele registreerimiseks Patendiametile, vaid peab suutma seda põhjendada juhul, kui isik, kellele kuulub teises riigis vastav kaubamärk, kaubamärgi registreerimise vaidlustab.

Ehkki mõningatel juhtudel võib olukord, kus teises riigis kaitstud kaubamärgi omaniku esindaja esitab taotluse Eestis kaubamärgi registreerimiseks ilma teise riigi kaubamärgiomaniku nõusolekuta, kujutada endast taotluse pahauskset esitamist, ei pruugi see alati nii olla. Näiteks võib esineda olukordi, kus esindaja esitab taotluse heas usus, arvates, et

⁴⁶ RT II 1994, 4, 19.

⁴⁷ Komisjoni selgitused, küsimus 7.

⁴⁸ Komisjoni selgitused, küsimus 7; vt ka EUIPO kontrollisuunised, C osa: Vastulausemenetlus, 3. jaotis, lk 5.

⁴⁹ Komisjoni selgitused, küsimus 21, lk 9.

⁵⁰ Samas; vt ka EUIPO kontrollisuunised, C osa: Vastulausemenetlus, 3. jaotis, lk 16.

tal on selleks teise riigi kaubamärgiomaniku nõusolek, ehkki vastav nõusolek tegelikult puudub. Seetõttu on vajalik direktiivi artikli 5 lg 3 p-st b tuleneva suhtelise keeldumisaluse eraldi sätestamine KaMS § 10 lg 1 p-s 7 teise alternatiivina ning seda ei saa käsitada taotluse pahauskse esitamise alaliigina KaMS § 10 lg 1 p 7 esimese alternatiivi ega KaMS § 9 lg 1 p 10 tähenduses.

Eelnõu § 1 p 18, millega täiendatakse § 10 lg-t 1 punktiga 8.

KaMS § 10 lg 1 p 8 võtab üle direktiivi artikli 5 lg 3 p c. Selle sätte kohaselt kaubamärki ei registreerita ja kui see on registreeritud, kuulub see kehtetuks tunnistamisele, kui ning sellises ulatuses mil päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste kaitset tagavate liidu õigusaktide või asjaomase liikmesriigi õigusaktide kohaselt: i) oli päritolunimetuse või geograafilise tähise taotlus juba esitatud liidu õigusaktide või asjaomase liikmesriigi õigusaktide kohaselt enne kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedikoopäeva, tingimusel et see registreeritakse; ii) annab päritolunimetus või geograafiline tähis isikule, kes on asjakohase õiguse kohaselt volitatud kasutama sellest tulenevaid õigusi, õiguse keelata hilisema kaubamärgi kasutamine.

Sätte kohaselt kujutab varasem päritolunimetus või geograafiline tähis endast varasemat õigust, mis välistab hilisema kaubamärgi registreerimise juhul, kui vastav päritolunimetus või geograafiline tähis annab selle kasutamiseks õigustatud isikule õiguse keelata hilisema kaubamärgi kasutamine. Olukorrad, mil tegemist on geograafilise tähise õigusvastase kasutamisega ja mida geograafilise tähise õiguspärastel kasutajatel on seega õigus keelata, on sätestatud GTKS § 11 lg-s 1, Euroopa Liidus kaitstud päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste puhul asjakohastes Euroopa Liidu õigusaktides.

Kõnealuse suhtelise keeldumisalusega paralleelne absoluutne keeldumisalus on sätestatud direktiivi artikli 4 lg 1 p-s i, millele vastab käesoleva eelnõuga muudetav KaMS § 9 lg 1 p 11. Seega tuleb varasemate geograafiliste tähistega arvestada nii kaubamärgi registreerimise absoluutsete kui ka suhteliste keeldumisaluste kontrollimise juures. See tähendab, et vastava kontrolli peab läbi viima Patendiamet *ex officio*, ent täiendavalt on varasemale geograafilisele tähisele võimalik tugineda ka kaubamärgi registreerimise vaidlustusmenetluses.

Eelnõu § 1 p 19, millega muudetakse § 10 lg-t 2.

KaMS § 10 lg 2 kehtiva sõnastuse kohaselt jäetakse varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjaliku loa olemasolul arvesse võtmata üksnes § 10 lg 1 p-des 2–6 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud. Kuivõrd direktiivi artikli 5 lg 5 ei erista varasemaid õigusi, vaid võimaldab kõigi varasemate kaubamärkide või muude varasemate õiguste omajatel anda nõusolek hilisema kaubamärgi registreerimiseks, laiendatakse KaMS § 10 lg 2 kohaldamisala, hõlmates sama sätte lõike 1 punktides 1–7 loetletud varasemad õigused. Arvestades, et direktiivi artikli 5 lg 3 p-s c (sellele vastab KaMS § 10 lg 1 p 8) nimetatud päritolutähised ja geograafilised tähised on kollektiivsed õigused ilma kindla omajata, ei ole võimalik anda nõusolekut direktiivi artikli 5 lg 5 (ja seega KaMS § 10 lg 2) tähenduses päritolutähiste ja geograafiliste tähiste kasutamiseks kaubamärgis, kuna puudub sellise nõusoleku andmiseks õigustatud isik.⁵¹

⁵¹ Komisjoni selgitused, küsimus 13, lk 5.

Arvestades, et eelnõuga kaotatakse suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude kontroll Patendiameti poolt (n-õ *ex officio* kontroll, vt selgitused eelnõu § 1 p 54 juures), ei ole vajalik esitada varasema kaubamärgi või muu varasema õiguse omaja nõusolekut Patendiametile. Patendiamet ei kontrolliks nii või teisiti varasemate õiguste olemasolu ega jäta nende esinemise tõttu kaubamärki registreerimata. Seevastu omab varasema õiguse omaja nõusoleku olemasolu tähtsust vaidlustusmenetluses või kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamise menetluses.

Sarnaselt kehtiva sättega peab ka muudetud sõnastuse kohaselt olema varasema õiguse omaniku luba kirjalikus vormis. Nõue täidab informeerimis- ja tõendamisfunktsiooni. Nõusolek peab olema selge, täpne ja tingimusteta ning see peab kehtima kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise päeval.⁵²

Eelnõu § 1 p 20, millega täiendatakse § 11 lg-ga 1¹.

Lisatav lõige täiendab ja täpsustab KaMS § 10 lg 1 p 8 ning näeb kooskõlas direktiivi artikli 5 lg 3 p c alapunktiga i) ette, et registreeritud päritolunimetuse või geograafiline tähis on varasem õigus, kui taotlus päritolunimetuse või geograafilise tähise registreerimiseks on esitatud enne kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedikuupäeva.

Eelnõu § 1 p 21, millega täiendatakse § 11 lg-ga 2¹.

Lisatavas normis sätestatakse seni KaMS § 38 lg-s 1¹ sisalduv reegel. Senine § 38 lg 1¹ tunnistatakse kehtetuks (eelnõu § 1 p 50). Sätte ümbertõstmine on tingitud asjaolust, et eelnõuga tehtavate muudatuste tagajärjel ei kontrolli Patendiamet enam ametiülesannete korras teostatava ekspertiisi käigus suhteliste kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude esinemist, sh KaMS § 10 lg 1 p-s 4 sätestatud varasema õiguse olemasolu. Seda aga teeb endiselt apellatsioonikomisjon vaidlustusmenetluse ja kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamise menetluses, mistõttu on põhjendatud KaMS-is säilitada seni § 38 lg-s 1¹ sisalduv norm.

Eelnõu § 1 p 22, millega asendatakse § 12 lg 1 p-s 2, § 17 lg 2 p-s 1, § 30 p-s 5, § 31 pealkirjas ja lg-s 1, §-s 45, § 48 lg 2 p-s 3 ja § 71³ lg 3 p-s 3 sõna „reproduktioon“ sõnaga „kujutis“.

Arvestades, et direktiiviga kaotatakse kaubamärgi graafilise kujutatavuse nõue, on ebatraditsioonilisi kaubamärke (nt helimärgid, liikumismärgid, multimeediamärgid, hologramm-märgid) võimalik kujutada ka muul viisil kui reproduktiooni esitamise teel (nt helifailina, videofailina või audiovisuaalfailina), tingimusel et seda on võimalik registris selgelt ja täpselt esitada. Seetõttu on korrektsem: 1) näha KaMS § 12 lg 1 p-s 2 ette, et registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määrab registrisse kantud kaubamärgi kujutis; 2) viidata kaubamärgi kasutamise kohustuse puhul § 17 lg 2 p-s 1 kaubamärgi reproduktiooni asemel kaubamärgi kujutisele; 3) näha KaMS § 30 p-s 5 ette, et kaubamärgi registreerimise avalduses peab sisalduma kaubamärgi kujutis ning muuta vastavalt ka KaMS § 45 sõnastust; 4) asendada KaMS § 31 pealkirjas ning lg-s 1 sõna „reproduktioon“ sõnaga „kujutis“; 5) näha KaMS § 48 lg 2 p-s 3 ette, et registreeringu andmeteks on mh kaubamärgi kujutis (vastavalt KaMS § 30 p-s 5 tehtavale muudatusele).

⁵² Vt EL kaubamärgi määruse artikli 8 lg 3 kontekstis Esimese Astme Kohtu 06.09.2006. a otsus asjas nr T-6/05 DEF-TEC, p-d 40 ja 49.

Eelnõu § 1 p 23, millega tunnistatakse kehtetuks § 12 lg-d 5 ja 6.

Nimetatud sätete kehtetuks tunnistamine on tingitud kaubamärgi mittekaitstava osa tuvastamist ja eristamist ettenägevate sätete väljajätmisest seadusest (vt selgitused eelnõu § 1 p 14 juures). Lisaks puuduv kehtetuks tunnistatavatel sätetel iseseisev regulatiivne tähendus.

Eelnõu § 1 p 24, millega asendatakse § 13 lg-s 3, § 30 p-s 4, § 48 lg 2 p-s 11 ning § 71³ lg 3 p-s 2 sõna „Eestis“ sõnadega „Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis“.

Direktiivi artikkel 50 (Teabevahetus keskametiga) sätestab, et lepinguosalisel või esindajate nimetamise korral nende esindajad, määravad keskametiga igasuguse ametliku teabe vahetamiseks ametliku aadressi. Liikmesriikidel on õigus nõuda, et selline ametlik aadress asuks Euroopa Majanduspiirkonnas.

Sellega ei ole kooskõlas kõnesoleva punktiga muudetavad KaMS sätted, mis nõuavad taotlejalt või ühiselt esindajalt Eestis asuva elu- või asukohta või tegutseva kaubandus- või tööstusettevõtte olemasolu. Neid sätteid muudetakse, asendatakse viide Eestile viitega Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigile.

Ehkki muudatuse järgselt ei pea ühisel esindajal enam olema Eestis elu- või asukohta või tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet, tuleb arvestada KaMS § 13 lg-ga 2, mille kohaselt peab isik, kellel ei ole elukohta, asukohta või tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet Eestis, volitama oma esindajaks patendivoliniku kaubamärgialaste toimingute tegemiseks Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis, v.a taotluse esitamine. Seega saab ühine esindaja, kelle elu- või asukoht või tegutsev kaubandus- või tööstusettevõtte asub küll Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis, aga mitte Eestis, esitada ise taotlejate nimel üksnes taotluse. Muude kaubamärgialaste toimingute tegemiseks Patendiametis on KaMS § 13 lg 2 kohaselt vajalik patendivolinikust esindaja.

Eelnõu § 1 p 25, millega muudetakse § 14 lg 1 sissejuhatavat lauseosa.

Muudatusega viiakse KaMS § 14 lg 1 vastavusse direktiivi artikli 10 lg-ga 2, mille kohaselt on registreeritud kaubamärgi omanikul õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast äritegevuse käigus ilma tema loata kaupade või teenustega seoses tema kaubamärki rikkuvat tähist, „ilma et see piiraks õiguste omajate õigusi, mis on omandatud enne registreeritud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedikuupäeva“. Erinevalt varasema direktiivi 2008/95/EÜ vastava artikli sõnastusest on seega täiendatud direktiivi klausliga, mille kohaselt varasemad õigused on hilisema registreeritud kaubamärgi ees esmasel. Direktiivi põhjenduse 17 kohaselt on selle eesmärk tagada õiguskindlus ja täielik kooskõla prioriteetsuse põhimõttega, kooskõlas TRIPS-lepingu artikli 16 lg-ga 1. Direktiivi sätte aluseks oli ka Euroopa Kohtu otsus asjas C-561/11 *FCI*, kus kohus kinnitas, et hilisem registreeritud ühenduse kaubamärk ei kujuta endast vastuväidet rikkumismenetluses, mistõttu hageja ei pidanud esmalt saavutama hiljem registreeritud kaubamärgi kehtetuks tunnistamist.⁵³

Ehkki sätte eesmärgiks oli tagada varasemate registreeritud kaubamärkide prioriteetsus hiljem registreeritute ees, on Euroopa Komisjon asunud seisukohale, et sättest tulenev põhimõte ei ole piiratud vaid kaubamärkidega, vaid seda tuleb tõlgendada laiemalt, hõlmates lisaks ka kõiki

⁵³ EKo 21.02.2013, C-561/11 *Fédération Cynologique Internationale*, p 52.

teisi artiklis 5 loetletud varasemaid õigusi (s.o geograafilised tähised, õigus nimele, õigus isikuportreele, autoriõigus või tööstusomandiõigus). Komisjoni hinnangul on see tõlgendus kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega asjas C-245/02 *Anheuser-Busch*, kus kohaselt selgitas, et TRIPS-lepingu artikli 16 lg 1 kolmas lause, mille kohaselt kaubamärgiomanikule tagatud õigused ei tohi kahjustada ühtki varem kehtivat õigust, hõlmab kõiki õigusi (sh ärinimi), mis on lepingu kohaldamisalaga hõlmatud ja mis on tekkinud varem kui kaubamärk, millega see õigus on väidetavalt vastuolus.⁵⁴ Samuti on komisjon seisukohal, et kõnealune varasem õigus ei pea kuuluma tingimata kostjale, vaid võib kuuluda ka kolmandale isikule, kui see kolmas isik on andnud kostjale õiguse seda õigust kasutada, nt andnud litsentsi kasutada oma varasemat kaubamärki.⁵⁵

Juhul, väidetavalt rikutud kaubamärgiks on registreeritud kaubamärk, tuleb kooskõlas direktiivi artikli 10 lg 2 sõnastusega selle õiguse prioriteetsuse hindamiseks tuvastada, kas varasem õigus oli tekkinud enne kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedikuupäeva. Arvestades aga, et KaMS § 14 lg 1 p-d 1 ja 2 laienevad ka üldtuntud kaubamärkidele, millel puudub taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev, ei ole sättes nendele kuupäevadele viidatud, vaid on kasutatud üldist sõnastust „varasem õigus“. Üldtuntud kaubamärgi puhul tähendab see seda, et varasem õigus peab olema tekkinud enne seda, kui kaubamärk omandas üldtuntuse.

Eelnõu § 1 p 26, millega muudetakse § 14 lg 1 p 3.

Säte viiakse kooskõlla direktiivi artikli 10 lg 2 p-ga c, mille kohaselt on registreeritud kaubamärgi omanikul õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast äritegevuse käigus ilma tema loata kaupade või teenustega seoses mis tahes tähist, kui tähis on identne või sarnane kaubamärgiga, sõltumata sellest, kas seda kasutatakse seoses kaupade või teenustega, mis on identsed, sarnased või ei ole sarnased nende kaupade või teenustega, mille suhtes kõnealune kaubamärk on registreeritud, juhul kui kaubamärk on liikmesriigis tuntud ja juhul kui kõnealuse tähise põhjuseta kasutamine tähendaks kaubamärgi eristusvõime või omandatud maine ebaausat ärakasutamist või kahjustamist.

Uues sõnastuses näeb § 14 lg 1 p 3 ette, et kaubamärgiomanikul on õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses registreeritud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid, millega tähistatakse identseid, samaliigilisi või teist liiki kaupu või teenuseid, juhul kui kaubamärk on omandanud Eestis tuntuse ja kui tähise põhjuseta kasutamine võib ebaausalt ära kasutada või kahjustada kaubamärgi omandatud mainet või eristusvõimet.

Ehkki direktiivi artikli 10 lg 2 p c näeb liikmesriikidele ette kohustuse tagada nn täiendav kaitse tuntud kaubamärkidele üksnes registreeritud kaubamärkide puhul. Kehtivas KaMS-is on § 14 lg 1 p 3 kohaldamisala laiendatud ka „valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud õiguskaitse saanud kaubamärkidele“. Kuivõrd aga direktiivi artikli 5 lg 3 p-st a tulenevalt on KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamisala piiratud registreeritud kaubamärkidega, on loogiline teha seda ka KaMS § 14 lg 1 p-s 3. Vastasel juhul kujuneks olukord, kus varasema üldtuntud kaubamärgi omanik ei saaks KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel vaidlustada hilisema kaubamärgi registreerimist, ent saaks sellegipoolest takistada selle kaubamärgi kasutamist. See ei oleks kooskõlas direktiivi artikli 5 lg 3 p a mõttega. Eelnõuga ettenähtud lahendus on kooskõlas ka TRIPS-lepingu artikli 16 lg-ga 3, mis näeb Pariisi konventsiooni artikli 6 *bis* tähenduses

⁵⁴ EKo 16.11.2004, C-245/02 *Anheuser-Busch*, p-d 86–100; Komisjoni selgitused, küsimus 16, lk 7.

⁵⁵ Samas.

üldtuntud kaubamärkidele ette kaitse kasutamise vastu eriliigiliste kaupade või teenuste puhul üksnes juhul, kui see kaubamärk on registreeritud.⁵⁶ Eelnevast tuleneb, et tuntud üldtuntud kaubamärgi omanikule on tagatud ainuõigus oma kaubamärgi kasutamiseks üksnes identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste puhul KaMS § 14 lg 1 p-de 1 ja 2 järgi.

Eestis registreeritud kaubamärkide kõrval laieneb KaMS § 14 lg 1 p-s 3 sätestatud ainuõigus KaMS § 69 lg 1 kaudu ka Eestis kehtivatele rahvusvahelistele registreeringutele.

Eestis tuntuse (ingl *repute*) omandamine § 14 lg 1 p 3 tähenduses ei ole samastatav kaubamärgi üldtuntusega (ingl *well-known*), samuti ei ole see samatähenduslik „mainega“ sama sätte tähenduses. Kui kaubamärgi üldtuntus KaMS § 7 tähenduses on üks kaubamärgi õiguskaitse tekkimise aluseid, siis Eestis tuntuse omamine tähendab seda, et õiguskaitset omav kaubamärk (kas siis registreerimise või üldtuntuse teel) on Eestis laialdaselt teatud, s.o see on omandanud nn kvantitatiivse maine, sõltumata sellest, kas see maine on positiivne või negatiivne. „Maine“ § 14 lg 1 p 3 tähenduses viitab aga kaubamärgi kvalitatiivsele mainele, kaitstes kaubamärgiomanikku selle kahjustamise eest.

Euroopa Kohus on lahendis C-375/97 *General Motors* selgitanud, et kaubamärgi tuntus (*reputation*) eeldab asjaomase üldsuse teatavat teadlikkust kaubamärgist. Ehkki nõutav ei ole see, et teatud kindel osakaal asjaomasest üldsusest kaubamärki teaks, tuleb nõutava teadlikkuse tase lugeda piisavaks, kui kaubamärki tunneb oluline osa asjassepuutuvate kaupade või teenuste tarbijatest. Selle hindamiseks tuleb arvesse võtta kõiki olulisi asjaolusid, eelkõige kaubamärgi turuosa suurust, selle kasutamise intensiivsust, geograafilist ulatust ja kestust ning kaubamärgi reklaamimisse tehtud investeeringuid. Oluline ei ole, et kaubamärki tuntaks üle kogu liikmesriigi, vaid piisab, kui see on omandanud tuntuse olulisel osal selle territooriumist.⁵⁷

Võrreldes kehtiva sõnastusega täpsustatakse sättes, et lisaks olukorrale, kus tähist kasutatakse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kohaldub säte ka juhul, kui tähist kasutatakse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks. See vastab direktiivi artikli 10 lg 2 p c sõnastusele ning kodifitseerib Euroopa Kohtu vastava seisukoha (vt *Davidoff*). Samuti täpsustatakse sarnaselt KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 ka § 14 lg 1 p 3 sõnastust viitega sellele, et sätte kohaldamiseks peab tähise kasutamine toimuma põhjuseta (vt selgitus eelnõu § 1 p 15 juures).

Eelnõu § 1 p 27, millega täiendatakse § 14 lg-t 2 p-dega 6 ja 7.

KaMS § 14 lg 2 annab näidisloetelu toimingutest, mis on sama sätte lg 1 järgi keelatud, s.o kujutavad endast kaubamärgi kasutamist äritegevuses kaupade ja teenuste puhul. Seda loetelu täiendatakse p-dega 6 ja 7, et võtta üle direktiivi artikli 10 lg 3 p-d d ja f.

Lisatava p 6 järgi on keelatud tähise kasutamine ettevõtte nimena kui ärinimena või ettevõtte või ärinime osana. Sellega võetakse üle direktiivi artikli 10 lg 3 p d, mille kohaselt võib kaubamärgiomanik keelata tähise kasutamise kaubandusliku nimena (ingl *trade name*) või äriühingu nimena (ingl *company name*) või kaubandusliku nimetuse või äriühingu nime osana.

⁵⁶ TRIPS-lepingu artikli 16 lg 3 sätestab, et „Pariisi konventsiooni artikkel 6 *bis* kehtib *mutatis mutandis* kaupade ja teenuste kohta, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, tingimusel et selle kaubamärgi kasutamine kaupade või teenuste puhul viitaks seosele nende kaupade või teenuste ja registreeritud kaubamärgi omaniku vahel, ning tingimusel et selline kasutamine kahjustaks tõenäoliselt registreeritud kaubamärgi omaniku huve.“

⁵⁷ EKo 14.09.1999, C-375/97 *General Motors*, p-d 24–28.

Sätte ülevõtmisel Eesti õigusesse peeti „kaubandusliku nime“ asemel sobivamaks terminiks „ettevõtte nime“. Kui *ärinimi* hõlmab äriühingu nime äriseadustiku § 7 tähenduses, siis *ettevõtte nimi* on laiem tähendusega, hõlmates ka muid äritegevuses kasutatavaid nimesid, sõltumata sellest, kas neid kasutab äriühing, muu juriidiline isik (nt ettevõtlusega tegelev MTÜ) või eraisik. Euroopa Kohus on lahendis C-17/06 *Céline* selgitanud, et ärinime eesmärk on äriühingu samasuse kindlakstegemine, sellal kui ettevõtte nime ülesanne on tähistada ettevõtet.⁵⁸ Euroopa Kohus selgitas, et kui kolmas isik kannab oma ärinime või ettevõtte nime kujutava tähise kaupadele, mida ta turustab või loob muul viisil seose selle tähise ja tema poolt turustatavate kaupade või osutatavate teenuste vahel, siis kasutab ka vastavat tähist „kaupade puhul“.⁵⁹ Järelikult võib teatud tingimustel ka kaubamärgi kasutamine ärinimena või ettevõtte nimena või selle koosseisus kujutada endast kaubamärgiomaniku ainuõigust rikkuvat toimingut. Punkti d kohaldamisala on piiratud selliste olukordadega, s.o kaubamärgina kaitstud tähise kasutamine ärinimes või ettevõtte nimes kujutab kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumist üksnes juhul, kui tähist kasutatakse kaupade või teenuste puhul vastavalt direktiivi artikli 10 lg-le 2 ja KaMS § 14 lg-le 1.

Lisatava p 7 järgi on keelatud tähise kasutamine võrdlevas reklaamis viisil, mis on vastuolus reklaamiseadusega. Sellega võetakse üle direktiivi artikli 10 lg 3 p f, mille kohaselt võib kaubamärgiomanik keelata tähise kasutamise võrdlevas reklaamis viisil, mis on vastuolus direktiiviga 2006/114/EÜ⁶⁰. Nimetatud direktiivist tulenevad nõuded on Eesti õiguses üle võetud reklaamiseaduses⁶¹.

Eelnõu § 1 p 28, millega täiendatakse § 14 lg-tega 2¹ ja 2².

KaMS § 14 lg-ga 2¹ võetakse üle direktiivi artikli 10 lg 4.

Direktiivi ettepanekule lisatud seletuskirjas viidatakse Euroopa Kohtu otsusele liidetud kohtuasjades C-446/09 *Philips* ja C-495/09 *Nokia*⁶², mille kohaselt väljaspool Euroopa Liitu toodetud kaupade sisenemine Euroopa Liidu tolliterritooriumile või selliste kaupade viibimine ja liikumine seal peatamisprotseduuride raames ei tähenda kehtivate õigusaktide kohaselt liidu või liikmesriikide õigusega tagatud intellektuaalomandi õiguste rikkumist.⁶³ Selliseid kaupu saab käsitleda võltsitud kauba või piraatkaubana Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 608/2013⁶⁴ artikli 2 p-de 5 ja 6 tähenduses juhul, kui on tõendatud, et need on suunatud Euroopa Liidus turustamiseks, eelkõige kui ilmneb, et seda kaupa on liidus klientidele müüdud või seda on liidu tarbijatele suunatud müügiks pakutud või reklaamitud või kui kõnealust kaupa puudutavatest dokumentidest või kirjavahetusest ilmneb, et kaup kavatsetakse ümber suunata liidu turu tarbijatele.⁶⁵ Eelnev tähendab, et vastavate tõendite puudumisel puudub liikmesriigi tolliasutusel õigus peatada kauba vabastamine või kaup kinni pidada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 608/2013 artiklite 17 ja 18 alusel. Direktiivi ettepaneku seletuskirjas märgib komisjon, et huvirühmad on *Philips* ja *Nokia* kohtuotsuse mõju teravalt kritiseerinud, kuna sellega seatakse õiguste omanikele liiga suur tõendamiskohustus ja seega takistatakse

⁵⁸ EKo 11.09.2007, C-17/06 *Céline*, p 21.

⁵⁹ EKo 11.09.2007, C-17/06 *Céline*, p-d 22 ja 23.

⁶⁰ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. a direktiiv 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta. – ELT L 376, 27.12.2006, lk 21–27.

⁶¹ RT I 2008, 15, 108; RT I, 09.01.2018, 8.

⁶² EKo 01.12.2011, C-446/09 *Philips* ja C-495/09 *Nokia*.

⁶³ Vt samas, p-d 55–56 ja seal viidatud kohtupraktika.

⁶⁴ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013 määruse (EL) nr 608/2013, mis käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1383/2003

⁶⁵ Vt EKo 01.12.2011, C-446/09 *Philips* ja C-495/09 *Nokia*, p 78.

võitlust võltsimise vastu. Komisjoni arvates on aga vajalik, et Euroopa õigusraamistik võimaldaks tõhusalt võidelda kaupade võltsimisega, mis on kiiresti kasvav tegevusvaldkond. Seepärast tegi komisjon ettepaneku täita direktiiviga senine lünk, andes õiguste omanikele õigus takistada kolmandatel isikutel selliste kaupade toomist kolmandatest riikidest liidu tolliterritooriumile, mis kannavad ilma loata kaubamärki, mis on identne kaubamärgiga, mis on registreeritud seoses nende kaupadega, olenemata sellest, kas kolmandate isikute toodavad kaubad lastasse vabasse ringlusesse.⁶⁶

Erinevalt Komisjoni algsest ettepanekust täiendati direktiivi menetlemise käigus selle artikli 10 lg-t 4 teise lõikega, millest tulenevalt kaubamärgiomaniku esimese lõigu kohane õigus lõpeb, kui deklarant või kauba valdaja esitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 608/2013 kohaselt kaubamärgi rikkumise kindlakstegemiseks algatatud menetluse käigus tõendeid selle kohta, et kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata kauba turule laskmist lõppsihtkohariigis. Mõisteid „deklarant“ ja „kauba valdaja“ tuleb mõista kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 608/2013 artikli 2 p-dega 14 ja 15. Sättes viidatud menetlus kaubamärgi rikkumise kindlakstegemiseks on sama määruse artikli 23 lg-s 3 sätestatud menetlus intellektuaalomandi õiguse rikkumise kindlakstegemiseks, mille õiguste omaja peab algatama juhul, kui deklarant või kauba valdaja ei ole andnud nõusolekut intellektuaalomandi õiguse rikkumise kahtlusega kauba hävitamiseks või loetakse, et ta ei ole vastavat nõusolekut andnud. Direktiivi artikli 10 lg 4 teisest lõikest tulenev piirang võtab arvesse asjaolu, et kolmandast riigist pärit imitatsioonid ja koopiad, mida transporditakse mõnda muusse kolmandasse riiki, võivad olla kooskõlas mõlemas kolmandas riigis kehtivate intellektuaalomandit reguleerivate sätetega. Euroopa Kohus rõhutas lahendis *Philips ja Nokia*, et arvestades Euroopa Liidu ühise kaubanduspoliitika peamist eesmärki arendada ülemaailmset kaubandust, kaotades järk-järgult rahvusvahelises kaubanduses kehtivad piirangud, on esmatähtis, et see kaup saaks teekonnal ühest riigist teise läbida liitu transiidina, ilma et ühegi liikmesriigi toll seda toimingut isegi ajutise kinnipidamise teel takistaks.⁶⁷

KaMS § 14 lg-ga 2² võetakse üle direktiivi artikli 13 lg 1 p a ja lg 2. Nende sätete kohaselt, kui kaubamärk on registreeritud asjaomase kaubamärgi omaniku agendi või esindaja nimele ilma kaubamärgiomaniku nõusolekuta, on kaubamärgiomanikul õigus vaidlustada kaubamärgi kasutamine oma agendi või esindaja poolt, v.a kui agent või esindaja suudab oma tegevust põhjendada. Lisatava sätte kohaselt, kui teises riigis õiguskaitset omava kaubamärgiga identne või eksitavalt sarnane kaubamärk on teise riigi kaubamärgiomaniku nõusolekuta registreeritud tema esindaja nimele ja esindaja ei suuda oma tegevust põhjendada, on teise riigi kaubamärgiomanikul õigus keelata esindajal kaubamärgi kasutamine.

Vt selgitusi eelnõu § 1 p 17 (KaMS § 10 lg 1 p 7) juures. Alternatiivselt kaubamärgi kasutamise keelamisega võib teise riigi kaubamärgiomanik nõuda kaubamärgi kehtetuks tunnistamist põhjusel, et registreerimisel esines KaMS § 10 lg 1 p-s 7 sätestatud suhteline õiguskaitset välistav asjaolu. Alternatiivselt või koos kaubamärgi kasutamise keelamisega võib ta nõuda kaubamärgi endale üleandmist (direktiivi artikli 13 lg 1 p b, KaMS § 52 lg 3).

Eelnõu § 1 p 29, millega täiendatakse § 14 lg-ga 5.

Lisatava lõikega võetakse üle direktiivi artikkel 11, mis kehtestab kaubamärgiomaniku õiguse keelata ettevalmistav tegevus seoses pakendi või muude vahendite kasutamisega.

⁶⁶ Direktiivi ettepanek, lk 7-8.

⁶⁷ EKo 01.12.2011, C-446/09 *Philips* ja C-495/09 *Nokia*, p 63.

KaMS § 14 lg 5 sõnastus sarnaneb direktiivi artikli 11 sõnastusega ning see näeb ette, et kui esineb oht, et pakendeid, silte, märgistusi, turva- või autentimiselemente või -seadmeid või mis tahes muid vahendeid, millele tähis on kantud, võidakse kasutada kaupade või teenuste puhul viisil, mis rikub kaubamärgiomaniku ainuõigust, on kaubamärgiomanikul õigus keelata äritegevuse käigus:

- 1) kaubamärgiga identse või sarnase tähise kandmine pakenditele, siltidele, märgistustele, turva- või autentimiselementidele või -seadmetele või mis tahes muudele vahenditele;
- 2) pakendite, siltide, märgistuste, turva- või autentimiselementide või -seadmete või mis tahes muude vahendite, millele tähis on kantud, pakkumine müügiks, nende turustamine ja ladustamine nimetatud eesmärgil, importimine ja eksportimine.

Lisatav säte annab kaubamärgiomanikule õiguse keelata kaubamärgi rikkumist ettevalmistav tegevus seoses pakendite või muude sarnaste vahendite kasutamiseга. Direktiivi ettepanekule lisatud seletuskirja kohaselt ei võimaldanud varasem direktiiv kaubamärgiomanikul esitada hagi seoses selliste märgistuste ja pakendite või sarnaste objektide turustamise ja müügiга, mida võidakse seejärel kasutada koos ebaseaduslike toodetega. Vastavate sätete lisamist peeti asjakohaseks, et anda täiendav praktiline ja tõhus panus võltsimisvastasesse võitlusesse.⁶⁸

Eelnõu § 1 p 30, millega asendatakse § 16 lg 1 p-s 1 sõna „teiste“ sõnaga „füüsiliste“.

KaMS § 16 sätestab kaubamärgiomaniku ainuõiguse piirangud. KaMS § 16 lg 1 p 1 muutmisega viiakse säte vastavusse direktiivi artikli 14 lg 1 p-га a. Nimelt on direktiivis erinevalt varasemast direktiivist 2008/95/EÜ täpsustatud, et kaubamärgiomanik ei saa keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuse käigus kolmanda isiku nime või aadressi, kui see kolmas isik on füüsiline isik. Varasema direktiivi 2008/95 artikli 6 lg 1 järgi puudutas erand „oma nime ja aadressi“ kasutamist, täpsustamata, kas tegemist on füüsilise või juriidilise isiku nime ja aadressiga. Ehkki nõukogu ja Euroopa Komisjon olid teinud 21. detsembril 1988 ühisavalduse, mille kohaselt peeti silmas vaid füüsiliste isikute nimesid ja aadresse, asus Euroopa Kohus seisukohale, et nn oma nime erand laieneb ka juriidilise isiku nimele. Selleks et piirata ainuõiguse piirang üksnes füüsiliste isikute nimede ja aadressideга, on direktiivis sätet täpsustatud. Seetõttu asendatakse ka KaMS § 16 lg 1 p-s 1 viide „teiste isikute“ nimele ja aadressile viiteга „füüsiliste isikute“ nimele ja aadressile, et piirata sätte kohaldamisala füüsiliste isikutega.

Eelnõu § 1 p 31, millega muudetakse § 16 lg 1 p 2.

Säte viiakse kooskõlla direktiivi artikli 14 lg 1 p-га b, mille kohaselt kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuse käigus märke või tähiseid, mis ei ole eristatavad või mis tähistavad liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi. Võrreldes senise sõnastuseга nähakse sättes ette, et kaubamärgiomanikul ei ole õigus keelata kasutada ka tähiseid, millel puudub eristusvõime. Samuti täpsustatakse sätte senist sõnastust, et muuta see sarnasemaks direktiivi artikli 14 lg 1 p b sõnastuseга. Muu hulgas jäetakse välja sõnastus, mille kohaselt ainuõiguse piirang ulatub ka „eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud, koosnevatele tähistustele“, kuivõrd see on laiem direktiivis sätestatud.

⁶⁸ Direktiivi ettepanek, lk 8.

Eelnõu § 1 p 32, millega tunnistatakse kehtetuks § 16 lg 1 p 3.

Kehtiv KaMS § 16 lg 1 p 3 näeb ette, et kaubamärgiomanikul ei ole õigus keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides tähiseid või andmeid, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas. Säte tunnistatakse kehtetuks, kuna direktiiv ei näe ette vastavat kaubamärgiomaniku ainuõiguse piirangut. Üldjuhul kaasneb tähise tavapäraseks muutumisega ka selle eristusvõime kaotamine, mistõttu seni KaMS § 16 lg 1 p-ga 3 hõlmatud juhtumid langevad edaspidi reeglina p 2 alla, mis eelnõuga ettenähtud sõnastuses hõlmab ka selliste tähiste kasutamist, millel puudub eristusvõime.

Eelnõu § 1 p 33, millega muudetakse § 16 lg 1 p 4.

Muudatusega viiakse säte vastavusse direktiivi artikli 14 lg 1 p-ga c, mille kohaselt kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuse käigus kaubamärki kaubamärgiomaniku kaupade või teenuste identifitseerimiseks või neile osutamiseks, eelkõige juhul, kui kaubamärgi kasutamine on vajalik kauba või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks eelkõige lisaseadme või varuosa puhul. Sätte sõnastus järgib seejuures lähedalt direktiivi sõnastust.

Võrreldes kehtiva õigusega lisatakse KaMS § 16 lg 1 p-i 4 sõnastus, mille kohaselt kaubamärgiomanik ei saa keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kaubamärki selleks, et identifitseerida kaubamärgiomaniku kaupu või teenuseid. Sellisel juhul ei kahjusta kaubamärgi kasutamine selle ülesandeid, eelkõige selle peamist ülesannet tagada kaupade või teenuste päritolu. Euroopa Kohtu praktika kohaselt ei ole sel juhul tegemist kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumisega,⁶⁹ mistõttu ta ei saa sellist kasutust keelata. Muus osas täpsustatakse sätte sõnastust, muutmaks see selgemaks ja sarnasemaks direktiivi artikli 14 lg 1 p c sõnastusega.

Eelnõu § 1 p 34, millega tunnistatakse kehtetuks § 16 lg 1 p 5.

KaMS § 16 lg 1 p 5 kohaselt ei ole kaubamärgiomanikul õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kaubamärgi mittekaitstavaid osi. Säte tunnistatakse kehtetuks, kuna eelnõuga jäetakse KaMS-ist välja kaubamärgi mittekaitstava osa tuvastamist ja eristamist ettenägevad sätted (vt selgitused eelnõu § 1 p 14 juures). Direktiiv ei näe ette vastavat kaubamärgiomaniku ainuõiguse piirangut. Lisaks on olukorrad, kus kaubamärgi mingi osa võiks kehtiva KaMS-i alusel olla loetud mittekaitstavaks, niigi kaetud § 16 lg 1 p 2 sõnastusega.

Eelnõu § 1 p 35, millega § 16 lg-t 2 muudetakse.

Lõike esimest lauset muudetakse, et täpsustada, millal ei ole varasema kaubamärgi omanikul õigust keelata muu hilisema õiguse kasutamist. Kehtivas sõnastuses on täpsustatud vaid hilisema kaubamärgiga seonduvat. Sarnaselt hilisema kaubamärgiga nähakse ka muu hilisema õiguse kohta ette, et varasema kaubamärgi omanikul ei ole õigust keelata selle kasutamist, kui ta oli teadlik muust hilisemast õigusest või pidi sellest teadlik olema ning on nõustunud selle kasutamisega viie varasema järjestikuse aasta jooksul. Muu hilisema õiguse osas peetakse silmas eelkõige KaMS §-s 10 loetletud õigusi,

⁶⁹ Vt EKo 14.05.2002, C-2/00 *Hölterhoff*; 25.01.2007, C-48/05 *Adam Opel*, p-d 21–25.

Lõike tekstist jäetakse välja kolmas lause, mis kehtestatakse § 16 uue lõikena 2³.

Eelnõu § 1 p 36, millega täiendatakse KaMS § 16 lg-tega 2¹–2³.

Lisatava lõikega 2¹ võetakse üle direktiivi artikli 18 lg-d 1 ja 2, mis sätestavad hiljem registreeritud kaubamärgi omaniku sekkumisõiguse kui vastuväite rikkumismenetluses. Lisatava lõike kohaselt ei ole kaubamärgiomanikul ainuõiguse kaitse hagi alusel algatatud kohtumenetluses õigust keelata hilisema registreeritud kaubamärgi kasutamist ulatuses, milles tal puudub õigus nõuda hilisema kaubamärgi suhtes ainuõiguse tühistamiseks tunnistamist vastavalt käesoleva seaduse § 52 lõikele 2, 4 või 6 või hilisema Euroopa Liidu kaubamärgi puhul selle kaubamärgi kehtetuks tunnistamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 60 lõikele 1, 3 või 4, artikli 61 lõikele 1 või 2 või artikli 64 lõikele 2 või 3. Ehkki direktiivi artikli 18 lg 2 sõnastuses on viidatud üksnes määruse artikli 64 lg-le 2, on komisjon seisukohal, et seadusandja pidas silmas ka sama artikli lg-t 3, mille kohaselt kohaldatakse lg-s 2 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta sätestatud ka varasemate riigisiseste kaubamärkide suhtes.⁷⁰ Vastupidine järeldus oleks komisjoni arvates vastuolus seadusandja eesmärgiga kehtestada täielik ja ühetaoline sekkumisõiguste süsteem.

Sättes ei viidata direktiivi 52 lg-le 2 vastavale KaMS § 52 lg-le 4, kuivõrd KaMS § 16 lg 2 juba sätestab vastava kaubamärgiõiguse ainuõiguse piirangu, laiendades seda seejuures ka muude varasemate õiguste omajate suhtes kooskõlas direktiivi artikli 9 lg-st 2 tuleneva valikuvõimalusega.

Tegemist on vastuväitega, mille hilisema kaubamärgi omanik võib varasema kaubamärgi omaniku algatatud rikkumismenetluses esitada. Vastuväite aluseks olevaid asjaolusid peab tõendama isik, kes nendele asjaoludele tugineb.

Lõikega 2² võetakse üle direktiivi artikkel 17, mis kehtestab kasutamata jätmise kui vastuväite rikkumismenetluses. Sätte kohaselt on kaubamärgiomanikul õigus keelata tähise kasutamine ainult ulatuses, mil kaubamärgiomaniku õigused ei kuulu artikli 19 kohaselt rikkumismenetluse algatamise ajal tühistamisele. Kostja taotluse korral esitab kaubamärgiomanik tõendid, et viieaastase perioodi jooksul enne hagi esitamise kuupäeva on kaubamärki artikli 16 kohaselt tegelikult kasutatud registreeringus märgitud kaupade või teenuste puhul, millele viidatakse hagi esitamise põhjendusena, või et kasutamatajätmisel on mõistlikud põhjused, tingimusel et kaubamärgi registreerimismenetlus on hagi esitamise kuupäevaks olnud vähemalt viis aastat lõpetatud.

KaMS § 16 lg 2² näeb ette, et kaubamärgiomanikul puudub õigus keelata kaubamärgi kasutamine ulatuses, milles hagi esitamise ajal esineb alus kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks käesoleva seaduse § 53 lõike 1 punkti 3 või 4 järgi. KaMS § 53 lg 1 p-d 3 ja 4 näevad asjast huvitatud isikule ette õiguse nõuda kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamist, kui kaubamärki ei ole pärast registreeringu tegemist (Eesti kaubamärk) või Eestis õiguskaitse andmist (kaubamärk, mille kohta on tehtud Eestis kehtiv registreering Büroo rahvusvahelises registris) mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta jooksul käesoleva seaduse § 17 tähenduses kasutatud. Sama paragrahvi lg-d 2 ja 3 piiravad selle nõude esitamist. Lõike 2 järgi ei saa nõuda kaubamärgi lõppenuks tunnistamist, kui registreeritud kaubamärki on enne hagi esitamist hakatud § 17 tähenduses kasutama pärast viieaastast mittekasutamist. Seda ei kohaldata, kui kasutamist alustati pärast viieaastase ajavahemiku lõppemist ja kolme

⁷⁰ Komisjoni selgitused, küsimus 25, lk 10.

kuu jooksul enne hagi esitamist ning juhul, kui kaubamärgiomanik alustas ettevalmistusi kaubamärgi kasutamiseks alles pärast hagi esitamise kavatsusest teada saamist.

Juhul kui hagi esitamise ajal esinevad KaMS § 53 lg 1 p-dest 3 ja 4 tulenevad alused kaubamärgi lõppenuks tunnistamiseks üksnes osade registreeringus märgitud kaupade ja teenuste osas, on kaubamärgiomaniku õigus keelata oma kaubamärgi kasutamine piiratud samuti vaid nende kaupade ja teenuste osas. Ülejäänud kaupade ja teenuste osas, mille puhul ei esine kaubamärgi lõppenuks tunnistamise aluseid, saab kaubamärgiomanik esitada KaMS § 57 lg-s 1 sätestatud hagi oma ainuõiguse kaitseks. Kooskõlas direktiivi artikli 17 teise lausega peab kaubamärgiomanik kostja taotlusel tõendama, et kaubamärki on viie aasta jooksul enne hagi esitamist käesoleva seaduse § 17 tähenduses tegelikult kasutatud või et kasutamata jätmisel on mõjuv põhjus.

Direktiivi artiklist 17 tulenev tingimus, mille kohaselt saab sättest tuleneva vastuväite esitada vaid juhul, kui hagi esitamise kuupäevaks on möödunud vähemalt viis aastat kaubamärgi registreerimismenetluse lõppemisest, kehtestatakse kõnesoleva eelnõuga KaMS § 17 lg-s 3 (vt selgitused eelnõu § 1 p 37 juures).

Lõikega 2³ sätestatakse põhimõte, et hilisema kaubamärgi omanikul ei ole õigust keelata varasema kaubamärgi ega muu varasema õiguse kasutamist. Kehtiv KaMS § 16 lg 2 kolmas lause sätestab, et hilisema kaubamärgi omanikul ei ole õigust keelata varasema kaubamärgi ega muu varasema õiguse kasutamist. Sama tuleneb direktiivi artikli 18 lg-st 3, mille kohaselt isegi juhul, kui varasema kaubamärgi omanik ei saa enam oma õigusele hilisema kaubamärgi vastu tugineda, ei ole hilisema kaubamärgi omanikul õigust keelata varasema kaubamärgi kasutamist. Sellegipoolest on paragrahvi loogilise ülesehituse ja selguse huvides mõistlik sätestada § 16 lg 2 kolmas lause eraldi lõikena. Vastasel juhul võib jääda ekslik mulje, et lg 2 kolmas lause käib üksnes lg 2 esimeses ja teises lauses kirjeldatud olukorra kohta. Tegemist on üldise põhimõttega, mille kohaselt hilisema õiguse omanik ei saa keelata varasema õiguse kasutamist. Direktiivi artikli 9 lg 3 järgi kehtib see ka nt KaMS § 52 lg-s 2 sätestatud olukorras, kus varasema kaubamärgi või muu varasema õiguse omanik on kaotanud õiguse nõuda hilisema kaubamärgi suhtes ainuõiguse tühiseks tunnistamist, kuivõrd ta loetakse hilisema kaubamärgi kasutamisege nõustunuks.

Eelnõu § 1 p 37, millega täiendatakse § 17 lg-tega 3 ja 4.

KaMS § 17 sätestab kaubamärgiomaniku kohustuse registreeritud kaubamärki tegelikult kasutada registreeringus märgitud kaupade ja teenuste tähistamiseks. Selle kohustuse rikkumise puhuks näeb direktiiv kaubamärgiomanikule ette erinevaid piiranguid ja sanktsioone, mis Eesti õiguses sisalduvad KaMS § 53 lg 1 p-des 3 ja 4 (vastab direktiivi artiklile 19) ning eelnõuga kehtestatavas KaMS § 16 lg-s 2² (direktiivi artikkel 17), § 41 lõikes 2¹ (direktiivi artikkel 44) ja § 52 lg-s 4 (direktiivi artikkel 46). Viidatud piirangute ja sanktsioonide kohaldamise üheks eelduseks on direktiivi kohaselt see, et kaubamärgi registreerimismenetlus on olnud vähemalt viis aastat lõpetatud. Vältimaks korduvaid samasisulisi sõnastusi viidatud KaMS sätete juures, kehtestatakse kirjeldatud põhimõte § 17 lg-s 3.

Riigisisese kaubamärgi puhul tähistab kaubamärgi registreerimismenetluse lõppemist kaubamärgi registreeringu tegemine. Kaubamärgi puhul, mille kohta on tehtud Eestis kehtiv registreering büroo rahvusvahelises registris Madridi protokollil alusel, lõpeb registreerimismenetlus Eestis õiguskaitse andmisega. Lisatavas KaMS § 17 lg-s 3¹

täpsustatakse vastavalt direktiivi artikli 16 lg-le 3 seda, millisest kuupäevast alates saab lugeda, et Madridi protokollil alusel registreeritud kaubamärgile on Eestis antud õiguskaits.

Eelnõu § 1 p 38, millega asendatakse §-s 27 sõnad „§-des 18–23“ sõnadega „§-des 18–26“.

Muudatusega täidetakse direktiivi artiklist 26 koosmõjus artikliga 23 tulenev nõue, et pandiga peab lisaks kaubamärgile saama koormata ka kaubamärgi taotlust ning vastavat asjaõigust peab olema võimalik registris registreerida. Kehtivas õiguses ei laiene KaMS §-des 24–26 kaubamärgi pantimise kohta sätestatu kaubamärgi taotlusele. Muudatusega täiendatakse §-i 27 viitega nendele sätetele. Selle tulemuseks on, et kaubamärgi taotluse pantimisele kohaldatakse KaMS-is ja kaubamärgimääruses kaubamärgi pantimise ja pandi registrisse kandmise kohta sätestatut, arvestades vajalikus ulatuses taotluse õiguslikust staatusest tulenevaid erisusi.

Eelnõu § 1 p 39, millega asendatakse § 28 lg-s 3, § 48 lg 2 p-s 9, § 62 pealkirjas ja lg-s 1, § 63 pealkirjas ja lg-s 2 ning § 65 pealkirjas sõna „garantiimärk“ sõnaga „sertifitseerimismärk“ vastavas käändes.

Muudatus on tingitud asjaolust, et direktiiviga minnakse Eesti kaubamärgiõiguses garantiimärkide registreerimiselt üle sertifitseerimismärkide registreerimisele (vt lähemalt selgitused eelnõu § 1 p-de 90–100 juures).

Eelnõu § 1 p 40, millega tunnistatakse kehtetuks § 30 p 8.

Kehtiva KaMS § 30 p 8 järgi peab kaubamärgi registreerimise avalduses sisalduma mh värvide loetelu, kui kaubamärgi reproduktsioon on värviline. Vastav punkt tunnistatakse kehtetuks, kuna värvide loetelu esitamine ei peaks olema kohustuslik. Kaubamärgimäärusega säilitatakse siiski võimalus esitada vabatahtlikult värvide loetelu, kuna see võib taotlejale osutada vajalikuks nt prioriteedinõude esitamiseks.

Eelnõu § 1 p 41, millega tunnistatakse kehtetuks § 30 p 9.

Kehtiva KaMS § 30 p 9 järgi peab kaubamärgi registreerimise avalduses sisalduma mh sellekohane märke, kui märk on ruumiline. See nõue kaotatakse ja asendatakse § 30 p-s 9¹ üldise nõudega märkida avalduses taotletava kaubamärgi liik.

Eelnõu § 1 p 42, millega täiendatakse § 30 p-dega 9¹ ja 9².

Arvestades, et direktiivi ülevõtmisega muutub lihtsamaks ebatraditsiooniliste kaubamärkide registreerimine ning kehtestatakse detailsed nõuded eri liiki kaubamärkide kujutamisele (sh kaubamärgimääruses), kehtestatakse eelnõuga KaMS § 30 p-s 9¹ taotlejale üldine kohustus märkida kaubamärgi registreerimise avalduses taotletava kaubamärgi liik. See lihtsustab taotlejal endal hindamist, millistele nõuetele peab kaubamärgi kujutis vastama, kui ka Patendiametil nendele nõuetele vastavuse kontrollimist. Lisatava p 9¹ kohaselt peab kaubamärgi registreerimise avalduses sisalduma viide üldtunnustatud värvikoodidele, kui kaubamärgi liik on värvimärk.

Eelnõu § 1 p 43, millega täiendatakse § 31 lg-ga 1¹.

Lisatava sättega nähakse ette volitusnorm, mille kohaselt kaubamärgi liigid ja nõuded nende kujutamisele kehtestatakse kaubamärgimäärusega. Seoses kaubamärgi graafilise kujutatavuse

nõude kaotamisega on õigusselguse huvides täpsustada erinevaid kaubamärgi liike ja nende kujutamise viise. Seaduse asemel on sobivam teha seda määruse tasandil.

Sarnaselt EL-i kaubamärgi määruse rakendusmääruse artiklile 3 on kavas kehtestada kaubamärgimääruses nõue, et kaubamärk tuleb kujutada üldiselt kättesaadavat tehnoloogiat kasutades kujul, mis on selge, täpne, iseenesest täielik, kergesti kättesaadav, arusaadav, püsiv ja objektiivne. Vaatamata graafilise kujutatavuse nõude kaotamisele on direktiivi põhjenduse 13 kohaselt endiselt asjakohane Euroopa Kohtu praktika, millega kehtestati nn Sieckmanni kriteeriumid. See on põhjenduse 13 järgi vajalik selleks, et täita kaubamärgi registreerimissüsteemi eesmärke, nimelt õiguskindluse ja usaldusväärse halduse tagamist. Lisaks üldreeglile sätestatakse loetelu peamistest kaubamärgi liikidest (sõnamärk, kujutismärk, ruumiline märk, asendimärk, mustrimärk, värvimärk, helimärk, liikumismärk, multimeediamärk, hologramm-märk) ning kehtestatakse nõuded nende kujutamisele. Kui kaubamärk ei kuulu ühegi loetletud liigi alla, siis peab selle kujutis vastama üldistele nõuetele, sh Sieckmanni kriteeriumidele. Vt täpsemalt ühisteatise tabel 1 (*Kaubamärkide määratlused ja kujutamiskiivid rakendusmääruse artiklis 3*) eelnõu § 1 p 2 selgituste juures.

Eelnõu § 1 p 44, millega tunnistatakse kehtetuks § 31 lg-d 2 ja 3.

KaMS § 31 lg 2 tunnistatakse kehtetuks, kuna reegel selle kohta, mitu vaadet võib kaubamärgi reproduktsioonist esitada, sobib detailsusastme poolest paremini kaubamärgimäärusesse. Sama sätte lg 3 tunnistatakse kehtetuks, kuna praktikas Patendiamet enam kaubamärgi sõnalise osa transliteratsiooni ja tõlget ei küsi ning vastava võimaluse järele puudub praktiline vajadus.

Eelnõu § 1 p 45, millega täiendatakse seadust §-ga 31¹.

Lisatavas KaMS §-s 31¹ reguleeritakse kaupade ja teenuste loetelule esitatavaid nõudeid. Selle paragrahvi lg-ga 1 ning lg-s 2 sätestatud volitusnormi alusel kehtestatavate nõuetega võetakse üle direktiivi artiklist 39 tulenevad nõuded kaupade ja teenuste määramisele ja klassifitseerimisele.

KaMS § 12 lg 2 p 2 järgi määratakse kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes registrisse või büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga. Lisatava KaMS § 31¹ lg 1 sätestab direktiivi artikli 39 lg-st 2 tuleneva üldreegli, mille kohaselt kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärgi õiguskaitset taotletakse, peavad olema esitatud piisavalt selgelt ja täpselt, et pädevad asutused ja üldsus saaksid kaupade ja teenuste loetelu alusel määrata kindlaks taotletava õiguskaitse ulatuse. See nõue tuleneb Euroopa Kohtu lahendis C-307/10 *IP Translator*⁷¹ kehtestatud põhimõtetest.

Direktiivi artikli 39 lg-tes 3 ja 5 esitatud täpsustused Nizza klassifikatsiooni klassipäistes esitatud üldnimetuste või muude üldmõistete kasutamise ja nende tõlgendamise kohta sätestatakse kaubamärgimääruse § 21 (lg 3 teine lause ja lg 3¹). Selleks nähakse lisatava § 31¹ lg-s 2 ette volitusnorm, mille kohaselt nõuded kaupade ja teenuste loetelule kehtestatakse kaubamärgimääruses. Samuti sätestatakse kaubamärgimääruse §-s 21 (lg 1¹) direktiivi artikli 39 lg-st 6 tulenev nõue.

Direktiivi artikli 39 lg-le 1 vastab KaMS § 12 lg 3. Direktiivi artikli 39 lg-le 7 vastab KaMS § 12 lg 4.

⁷¹ EKo 19.06.2012, C-307/10 *IP Translator*.

Eelnõu § 1 p 46, millega muudetakse § 35 p-i 2.

KaMS § 35 reguleerib taotluse esitamise kuupäeva määramist. Muu hulgas peab p 2 järgi selleks olema Patendiametisse esitatud kaubamärgi reproduktsioon. Arvestades kaubamärgi graafilise kujutatavuse nõude kaotamist, asendatakse sättes viide kaubamärgi „reproduktsioonile“ viitega kaubamärgi „kujutisele“. Vastavalt direktiivi artikli 37 lg 1 p-le d täpsustatakse KaMS § 35 p-s 2, et kujutis peab vastama §-s 6 sätestatud nõuetele. Ehkki kaubamärgi kujutisele esitatavaid nõudeid täpsustatakse KaMS §-s 31 ja selle lg-s 2 sätestatud volitusnormi alusel kaubamärgimääruses, ei ole viimati nimetatud täpsustatud nõuete täitmine eelduseks kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäeva määramiseks. Nende nõuete täitmata jätmine kujutab endast aga puudust taotluse sisus ja vormis, mis tuleb taotlejal kooskõlas KaMS §-ga 37 Patendiameti määratud tähtaja jooksul kõrvaldada, vastasel juhul võib Patendiamet teha KaMS § 37 lg 2 või 3 alusel taotluse tagasilükkamise otsuse või lugeda taotluse tagasivõetuks.

Eelnõu § 1 p 47, millega asendatakse § 37 lg-s 1 sõna „dokument“ sõnadega „dokument, taotluse andmed“ ning lõiget täiendatakse enne sõnu „§ 34 lõike 4 alusel“ sõnadega „§ 31 lõike 1¹, § 31¹ lõike 2 või“.

KaMS § 37 reguleerib taotluse sisu- ja vorminõuete kontrollimist. Selle lg 1 näeb kehtivas sõnastuses ette, et kui taotluse sisu- ja vorminõuete kontrollimise käigus selgub, et taotluse dokumendid ei vasta mh KaMS §-des 30–33 kehtestatud nõuetele (s.o nõuded kaubamärgi registreerimise avaldusele, reproduktsioonile, volikirjale ja prioriteeti tõendatavale dokumendile) või § 34 lg 4 alusel kehtestatud nõuetele (s.o kaubamärgimäärusega kehtestatud dokumentide sisu- ja vorminõuded), teatab Patendiamet sellest taotlejale ja annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või selgituste andmiseks. Tulenevalt eelnõuga § 31¹ lisamisest, mis sätestab nõuded kaupade ja teenuste loetelule, kohaldub KaMS § 37 edaspidi ka juhul, kui taotluse dokumendid ei vasta §-s 31¹ kehtestatud nõuetele. Arvestades, et KaMS § 31 lg-ga 1¹ ja § 31¹ lg-ga 2 nähakse ette volitusnormid vastavalt kaubamärgi reproduktsioonile ning kaupade ja teenuste loetelule kehtestatavate nõuete täpsustamiseks kaubamärgimääruses, on asjakohane täiendada § 37 lg 1 sõnastust ka viitega neid volitusnorme ette nägevate sätete alusel kehtestatud nõuetele. Kuivõrd eelnõu jõustumise järgselt ei pea taotleja esitama kaubamärgi graafilist reproduktsiooni, vaid esitav kujutis võib olla ka muul kujul (nt helifail või videofail), võivad puudused taotluse sisu- ja vorminõuetes puudutada ka muud teavet kui taotluse dokumente. Seetõttu täpsustatakse sätte sõnastust, viidates dokumentide asemel „taotluse andmetele või dokumentidele“.

Eelnõu § 1 p 48, millega täiendatakse § 37 lg-ga 3¹.

Lisatavas lõikes nähakse ette, et § 37 lõikeid 1–3 kohaldatakse ka juhul, kui Patendiamet nõuab taotlejalt seaduses või seaduse alusel ettenähtud juhul taotlusega seoses täiendavate andmete esitamist. Nende täiendavate andmete all on eelkõige peetud silmas kaubamärgi kujutist täpsustavat teavet, mida Patendiametil on õigus taotlejalt nõuda kaubamärgimääruse alusel, sh helimärgi puhul helifail. Kui taotluse sisu- ja vorminõuete kontrollimise käigus selgub, et esineb vajadus selliste andmete järele, teatab Patendiamet vastavalt lg-le 1 sellest taotlejale kirjalikult ja annab andmete esitamiseks vähemalt kahekuulise tähtaja. Kui taotleja esitab andmed puudulikuna või jätab need esitamata, teeb Patendiamet vastavalt § 37 lg-tele 2 ja 3 kas taotluse tagasilükkamise otsuse või loeb taotluse tagasivõetuks.

Eelnõu § 1 p 49, millega jäetakse §-st 38 välja sõnad „ja §-s 10“.

KaMS § 38 reguleerib kaubamärgi ekspertiisi tegemist Patendiameti poolt. Võrreldes senisega kaotatakse eelnõuga KaMS §-s 10 sätestatud suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude kontroll Patendiameti poolt *ex officio*. Edaspidi kontrollib Patendiamet ekspertiisi käigus kaubamärki üksnes KaMS §-s 9 sätestatu suhtes, s.o absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude esinemise suhtes.

Direktiivi algse ettepaneku artiklis 41 tegi komisjon ettepaneku sõnaselgelt sätestada, et bürood vaatavad oma ametiülesannete korras selle läbivaatamisel, kas kaubamärgitaotlus vastab registreerimise nõuetele, üksnes seda, kas puuduvad artiklis 4 sätestatud keeldumise absoluutsed põhjused.⁷² Ettepanekule lisatud seletuskirja kohaselt tekitab suhteliste põhjuste läbivaatamine ametiülesande korras ebavajalikke takistusi kaubamärkide registreerimisel. Äriühingud on kohustatud tegema liigseid kulutusi ja taluma viivitusi ning sageli satuvad väljapressimise ohvriks. Komisjoni hinnangul põhjustab ametiülesande korras läbivaatamise süsteem kunstlikke vaidlusi ning moonutab konkurentsi, sest püstitab põhjendamatuid tõkkeid turule sisenemisele. Lisaks tekitab ametiülesande korras läbivaatamise lähenemisviis õiguslikku ebakindlust, sest ametiülesande korras läbivaatamise süsteemi kohaldavad ametid esitavad seoses varasemate õigustega vastuväiteid ainult nende varasemate registreeritud õiguste alusel, mida on taotletud identsete või sarnaste kaupade ja teenuste jaoks. Seega ei saa nad tagada, et taotlust, mis edukalt läbib ametiülesande korras tehtud kontrolli, ei vaidlustata seejärel kaubamärgi alusel, mis on omandanud turul tuntuse, ja/või varasema tuntud kaubamärgi alusel, mida ei ole registreeritud. Sellega kaasneb menetluste vastuvõetamatu dubleerimine, mis on ajamahukas ja ebatõhus.⁷³

Direktiivi vastuvõetud redaktsioonis artiklit 41 ega sellega sarnase sõnastusega sätet ei sisaldu. Artikkel 41 jäeti välja selleks, et säilitada liikmesriikidele paindlikkus ja võimalus jätkata ametiülesannete korras kaubamärkide kontrollimist ka suhteliste keeldumisaluste esinemise osas.⁷⁴ Samas on direktiivi põhjenduses 9 siiski rõhutatud vajadust ühtlustada liidus lisaks materiaalsoõiguse sätetele ka menetlusõiguse sätteid ning viia liikmesriikide kaubamärgi registreerimist käsitlevad sätted ja EL-i kaubamärgisüsteemi peamised menetlusõiguse sätted vastavusse. EUIPO kontrollib Euroopa Liidu kaubamärgi registreerimise taotluse menetlemisel ametiülesannete korras üksnes absoluutsete keeldumispõhjuste esinemist.⁷⁵

KaMS §-s 10 sätestatud suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude kontroll toimub varasema õiguse omana avalduse alusel algatatud vaidlustusmenetluses, samuti saab nii absoluutsete kui ka suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude esinemisele ka edaspidi tugineda kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühistamise menetluses.

Eelnõu § 1 p 50, millega tunnistatakse kehtetuks § 38 lg-d 1¹, 3 ja 4.

Lõike 1¹ kehtetuks tunnistamine on tingitud suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude *ex officio* kontrolli kaotamisest Patendiametis § 38 lg-s 1. Lõigete 3 ja 4 kehtetuks tunnistamine on tingitud asjaolust, et eelnõuga jäetakse seadusest välja kaubamärgi mittekaitstava osa tuvastamist ja eristamist ettenägevad sätted (vt selgitused eelnõu § 1 p 14 juures).

⁷² Komisjoni ettepanek, lk 34.

⁷³ Komisjoni ettepanek, lk 9–10.

⁷⁴ Komisjoni selgitused, küsimus 30, lk 12.

⁷⁵ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1001, artikkel 42.

Eelnõu § 1 p 51, millega tunnistatakse § 39 lg-tes 1 ja 2 kehtetuks sõnad „või §-s 10“.

Muudatus on tingitud suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude *ex officio* kontrolli kaotamisest Patendiametis § 38 lg-s 1.

Eelnõu § 1 p 52, millega tunnistatakse kehtetuks § 39 lg 4.

Muudatus on tingitud asjaolust, et eelnõuga jäetakse seadusest välja kaubamärgi mittekaitstava osa tuvastamist ja eristamist ettenägevad sätted (vt selgitused eelnõu § 1 p 14 juures).

Eelnõu § 1 p 53, millega asendatakse § 41 lg-s 1 sõnad „§-s 39“ sõnadega „§ 39 lõikes 2“.

KaMS § 41 reguleerib kaebuste ja vaidlustusavalduste lahendamist. Sätte lg 1 viitab Patendiameti otsustele, mille peale võib taotleja esitada kaebuse tööstusomandi apellatsioonikomisjonile. Sättes täpsustatakse viidet §-le 39, kus on silmas peetud vastava sätte lg-s 2 nimetatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsust.

Eelnõu § 1 p 54, millega tunnistatakse § 41 lg-s 2 kehtetuks sõnad „§ 9 lõikes 1 või“.

KaMS § 41 lg 2 kehtestab alused, mille esinemisel on asjast huvitatud isikul õigus vaidlustada taotleja õigus kaubamärgile. Direktiivi artikli 43 lg 1 kohaselt peab liikmesriigi keskametis sisse seatud haldusmenetluses saama vaidlustada kaubamärgitaotluse registreerimine direktiivi artiklis 5 sätestatud alustel. Komisjon seisukohal, et ka direktiivi artikli 43 lg 1 sõnastus välistab suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude ametiülesannete korras kontrollimise. Seda tõlgendust toetab komisjoni hinnangul nii sätte sõnastus kui ka direktiivi ettepaneku läbirääkimiste käik.⁷⁶ Tagamaks Eesti õiguse kooskõla direktiivi artikli 43 lg-ga 1 piiratakse eelnõuga vaidlustusavalduse esitamise alused KaMS §-s 10 sätestatud suhteliste õiguskaitset välistavate asjaoludega.

Eelnõu § 1 p 55, millega täiendatakse § 41 lg-ga 2¹.

Lisatava sättega võetakse üle direktiivi artikkel 44, mis kehtestab kasutamata jätmise kui vastuväite vaidlustamismenetluses.

Lisatava sätte kohaselt puudub varasema kaubamärgi omanikul õigus vaidlustada taotleja õigust kaubamärgile ulatuses, milles ta ei ole varasemat registreeritud kaubamärki viie aasta jooksul enne hilisema kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedikuupäeva mõjuva põhjuseta tegelikult kasutanud käesoleva seaduse § 17 või Euroopa Liidu kaubamärgi puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 18 tähenduses. Vastavalt direktiivi artikli 44 lg-s 2 sätestatule puudub varasema kaubamärgi omanikul õigus tugineda vaidlustusmenetluses oma kaubamärgile vaid selles ulatuses, milles ta ei ole täitnud kaubamärgi kasutamise kohustust. Kooskõlas direktiivi artikli 44 lg-ga 2 tuleks juhul, kui varasemat kaubamärki on kasutatud vaid osade kaupade või teenuste puhul, mille suhtes see on registreeritud, käsitada seda vaidlustusavalduse lahendamisel registreerituna ainult kõnealuste kaupade või teenuste puhul. Kooskõlas direktiivi artikli 44 lg 1 teise lausega tuleb ulatuses, milles varasema kaubamärgi kasutamise kohustus ei ole asjassepuutuval ajavahemikul täidetud, jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

⁷⁶ Komisjoni selgitused, küsimus 30, lk 12–13.

Direktiivi artikli 44 kohaselt on tegemist vastuväitega vaidlustusmenetluses. Seega ei pea varasema kaubamärgi omanik ise juba vaidlustusavalduse esitamisel tõendama kaubamärgi kasutamist, vaid ta peab seda tegema üksnes juhul, kui taotleja esitab vastava vastuväite. Kooskõlas direktiivi artikli 44 lg-ga 1 nähakse KaMS § 41 lg 2¹ teises lauses ette, et taotleja taotlusel peab varasema kaubamärgi omanik tõendama kaubamärgi kasutamist. Varasema kaubamärgi kasutamise tõendamise koormus lasub seega varasema kaubamärgi omanikul. Ehkki direktiivi artikli 44 lg 1 sõnastus viitab artikli 43 kohasele vaidlustamismenetlusele, s.o liikmesriigi keskametis sisse seatud haldusmenetlusele, ei välista direktiivi sõnastus otseselt nimetatud vastuväite esitamist ka tööstusomandi apellatsioonikomisjonis toimuvale menetlusele järgnevas kohtumenetluses. Seejuures tuleb lähtuda tsiviilkohtumenetluse üldistest põhimõtetest uute asjaolude ja tõendite ning taotluste esitamise lubatavuse kohta.

Direktiivi artikli 44 lg-st 1 tulenev tingimus, mille kohaselt kohaldub eelnev vaid juhul, kui hilisema kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks on möödunud viis aastat, mille jooksul varasem kaubamärk oleks tulnud võtta tegelikult kasutusele, kehtestatakse kõnesoleva eelnõuga KaMS § 17 lg-s 3 (vt selgitused eelnõu § 1 p 37 juures).

Eelnõu § 1 p 56, millega muudetakse § 41 lg-t 3. Sättes nähakse ette erisus TÕAS § 61 lg 1¹ p-s 1 sätestatust. Viidatud sättest tuleneva üldreeglit tuleneb, et Patendiameti otsuse peale esitatud kaebuse osalise või täieliku rahuldamise korral on apellatsioonikomisjonil õigus Patendiameti otsus osaliselt või täielikult tühistada ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses nimetatud asjaolusid arvestades. Muudetava sätte kohaselt aga juhul, kui apellatsioonikomisjon osaliselt või täielikult rahuldab KaMS § 39 lõikes 2 nimetatud otsuse peale esitatud kaebuse või vaidlustusavalduse, tühistab ta Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse.

Eelnõu § 1 p 57, millega tunnistatakse kehtetuks KaMS § 41 lg 4. Põhimõte, mille kohaselt kaebuse rahuldamise korral on taotlejal õigus tasutud riigilõiv tagasi saada, kehtestatakse eelnõuga TÕAS § 61 lg-s 2¹ (vt eelnõu § 2 p 81).

Eelnõu § 1 p 58, millega täiendatakse § 41 lg-t 5.

Täienduse eesmärk on täpsustada, et vaidlustusavalduse menetlusosaline saab kohtule esitatavas hakis tugineda vaid KaMS §-s 10 sätestatud suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude esinemisele. Eelnev tuleneb sellest, et ka vaidlustusavalduses saab asjast huvitatud isik eelnõu kohaselt tugineda vaid nimetatud asjaoludele.

Eelnõu § 1 p 59, millega muudetakse § 41 lg-t 6. Sättes nähakse ette, et kaebuse või vaidlustusavalduse osalise või täieliku rahuldamise korral jätkab Patendiamet taotluse menetlust, lähtudes jõustunud apellatsioonikomisjoni või kohtu otsusest.

Eelnõu § 1 p 60, millega täiendatakse KaMS-i §-ga 41¹, mis reguleerib kolmandate isikute märkuste esitamist.

Sättega kehtestatakse Eesti õiguses direktiivi artiklis 40 sätestatud kolmandate isikute tähelepanekute esitamise võimalus. Lisatava § 41¹ lg 1 kohaselt võib iga isik esitada Patendiametile kirjalikke märkusi, milles juhitakse tähelepanu käesoleva seaduse § 9 lg-s 1 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu esinemisele või kollektiivkaubamärgi või sertifitseerimismärgi puhul sellele, et käesoleva seaduse § 62¹ lõikes 1 sätestatud registreerimise tingimused ei ole täidetud. Seejuures vastavad KaMS § 62¹ lõikes 1 sätestatud

registreerimise tingimused direktiivi artikli 31 lg-tes 1 ja 2 sätestatule (vt selgitused eelnõu § 1 p 95 juures).

Direktiivi artikli 40 lg 1 sõnastuse kohaselt võib liikmesriigi keskametile esitatavas kirjalikus tähelepanekus tugineda asjaoludele, millest tulenevalt ei tohiks kaubamärgi registreerida ametiülesannete korras. Arvestades, et eelnõuga piiratakse Patendiameti poolt ametiülesannete korras teostatavat ekspertiisi KaMS § 9 lg-s 1 sätestatud absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude kontrollimisega, kaotades KaMS §-s 10 sätestatud suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude kontroll Patendiametis, on ka kolmanda isiku märkuses võimalik tugineda vaid absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude esinemisele.

Direktiivi kohaselt võib liikmesriik anda märkuse esitamise õiguse igale füüsilisele või juriidilisele isikule ja igale rühmale või organile, kes esindab valmistajaid, tootjaid, teenuseosutajaid, kauplejaid või tarbijaid. Arvestades, et absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud on kehtestatud avalikes huvides, ei ole põhjendatud piirata märkuse esitamiseks õigustatud isikute ringi. Seetõttu nähakse eelnõuga vastav õigus ette igale isikule füüsilisele ja juriidilisele isikule, sh valmistajaid, tootjaid, teenuseosutajaid, kauplejaid või tarbijaid esindavatele juriidilise isiku staatusega organisatsioonidele.

Direktiivi artikli 40 lg 1 järgi võib liikmesriik võimaldada esitada kolmandate isikute märkusi enne kaubamärgi registreerimist. Sellest lähtuvalt nähakse lisatava § 41¹ lg 2 esimeses lauses ette, et märkusi võib esitada kuni kaubamärgi registreerimise otsuse tegemiseni. Sättes ei kehtestata ajahetke, millest alates võib märkusi esitada. Seega võivad kolmandad isikud esitada märkusi igal ajal Patendiameti menetluse jooksul enne kaubamärgi registreerimise otsuse tegemist.

KaMS § 41¹ lg-s 3 täpsustatakse, et märkuse esitanud isik ei ole kaubamärgi registreerimise menetluse menetlusosaline. Seega ei kaasa Patendiamet märkuse esitanud isikut edasisse menetlusse ega edastada talle menetlusega seotud teavet. Samuti ei ole Patendiametil kohustust märkusele vastata.

Eelnõu § 1 p 61, millega asendatakse § 42 lg-s 2 sõnad „§ 38 lõigetes 2 ja 4“ sõnadega „§ 38 lõikes 2“. Muudatus on tingitud KaMS § 38 lg 4 kehtetuks tunnistamisest (eelnõu § 1 p 50).

Eelnõu § 1 p 62, millega muudetakse KaMS § 43 lg-t 1.

KaMS § 43 reguleerib kaubamärgi registreerimise menetluse peatamist, kusjuures lg 1 näeb peatamise alusena ette selle, kui hilisema kaubamärgi ekspertiis sõltub varasema kaubamärgi kohta tehtavast otsusest. Lõike teine lause seob selle olukorra KaMS §-s 10 sätestatud suhteliste õiguskaitset välistavate asjaoludega. Kuivõrd eelnõuga nähakse ette suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude ametiülesannete korras kontrollimise kaotamine Patendiametis, ei ole teine lause enam asjakohane, mistõttu see jäetakse sättest välja. Sättes nimetatud menetluse peatamise alus säilitatakse, kuivõrd ka absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude kontrollimise käigus võib esineda olukordi, kus hilisema kaubamärgi registreerimise otsus sõltub varasema kaubamärgi kohta tehtavast otsusest, mistõttu on asjakohane hilisema kaubamärgi registreerimise menetlus peatada. Näiteks võidakse varasema kaubamärgi ekspertiisi käigus anda hinnang hilisemas kaubamärgis sisalduva või sellega väga sarnase tähise eristusvõimelisusele, kirjeldavusele või tavapärasusele, samuti võib varasema kaubamärgi registreerimise kohta tehtud otsus mõjutada hinnangut hilisema kaubamärgi taotluse esitaja pahauskusele. Kuivõrd aga sel juhul ei sõltu varasema kaubamärgi kohta

tehtavast otsusest mitte hilisema kaubamärgi ekspertiis, vaid hilisema kaubamärgi registreerimise kohta tehtav otsus, asendatakse sätte esimeses lauses sõna „ekspertiis“ sõnadega „registreerimise otsus“.

Eelnõu § 1 p 63, millega muudetakse KaMS § 46. Muudatusega kaotatakse registreeringu tegemise eest eraldi riigilõivu tasumise nõue. Pärast eelnõu seadusena jõustumist ei kontrolli Patendiamet kaubamärgi ekspertiisi käigus enam suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude esinemist. Kuna Patendiameti ülesandeid vähendatakse ning taotleja saab edaspidi kaubamärgi registreerimise taotluse läbivaatamise eest tasutud riigilõivu eest senisest vähem teenuseid, on põhjendatud vähendada proportsionaalselt ka kaubamärgi registreerimise menetluses tasutavaid riigilõive. Tõhusaim viis selle tegemiseks on kaotada senine kohustus tasuda täiendavat riigilõivu kaubamärgi registreeringu tegemise eest. Taotlejal säilib kohustus tasuda riigilõivu kaubamärgi registreerimise taotluse läbivaatamise eest ning selle riigilõivu määra ei muudeta.

Eelnõu § 1 p-d 64 ja 65, millega muudetakse KaMS § 47 lg-d 2 ja 3. Muudatused on tingitud kaubamärgi registreeringu tegemise eest täiendava riigilõivu tasumise kohustuse kaotamisest (vt eelnõu § 1 p 63).

Eelnõu § 1 p 66, millega täiendatakse § 48 lg-t 2 p-ga 3¹.

Lisatava punkti kohaselt on registreeringu andmeteks mh kaubamärgi kirjeldus, kui see on seaduses või seaduse alusel ettenähtud juhul esitatud. Olukorrad, mil taotleja võib koos kaubamärgi kujutisega esitada ka kaubamärgi kirjelduse, loetletakse kaubamärgimääruse §-s 19.

Eelnõu § 1 p 67, millega muudetakse § 48 lg 2 p 5.

Muudetud sõnastuse kohaselt on registreeringu andmeteks mh värvide loetelu, kui see on seaduses või seaduse alusel ettenähtud juhul esitatud. Olukorrad, mil taotleja võib koos kaubamärgi kujutisega esitada ka värvide loetelu, loetletakse kaubamärgimääruse §-s 19.

Eelnõu § 1 p 68, millega tunnistatakse kehtetuks KaMS § 48 lg 2 p 6.

Kehtiva KaMS § 48 lg 2 p 6 järgi on kaubamärgi registreeringu andmeteks mh sellekohane märk, kui märk on ruumiline. Eelnõuga asendatakse see § 48 lg 2 p-s 6¹ üldisema reeglina, mille kohaselt on kaubamärgi registreeringu andmeteks mh märke selle liigi kohta.

Eelnõu § 1 p 69, millega täiendatakse KaMS § 48 lg-t 2 p-dega 6¹ ja 6².

Arvestades, et direktiivi ülevõtmisega muutub lihtsamaks ebatraditsiooniliste kaubamärkide registreerimine ning kehtestatakse detailsed nõuded eri liiki kaubamärkide kujutamisele (sh kaubamärgimääruses), on asjakohane näha registreeringu andmete osana ette märke kaubamärgi liigi kohta. See võimaldab hinnata kaubamärgi kujutise vastavust sellele esitatud nõuetele. Muudatus vastab lisatavale KaMS § 30 p-le 9¹.

Lisatava p 6² kohaselt on registreeringu andmeteks mh viide üldtunnustatud värvikoodidele, kui märk on värvimärk.

Eelnõu § 1 p 70, millega tunnistatakse kehtetuks KaMS § 48 lg 2 p 7.

Kehtetuks tunnistatav säte näeb kaubamärgi registreeringu andmetena ette mh kaubamärgi mittekaitstava osa, kui see on registreerimise otsuses ära märgitud. Kuna eelnõuga tunnistatakse kehtetuks kaubamärgi mittekaitstava osa tuvastamist ja eristamist ettenägevad sätted (vt selgitused eelnõu § 1 p 14 juures), sh mittekaitstava osa registreerimise otsuses ära märkimist reguleerinud KaMS § 39 lg 4, ei ole kõnealune säte enam asjakohane.

Eelnõu § 1 p 71, millega täiendatakse § 50 lg-ga 1¹.

Sättega viiakse Eesti õigus vastavusse direktiivi artikli 49 lg-ga 2, nähes ette Patendiameti kohustuse teatada kaubamärgiomanikule kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja lõppemisest vähemalt kuus kuud enne kehtivusaja lõppemist. Kooskõlas direktiivi artikli 49 lg 2 teise lausega täpsustab § 50 lg 1¹ teine lause, et Patendiamet ei vastuta teatamiskohustuse rikkumise eest. Samuti ei ole teatamiskohustuse täitmisel muid õiguslikke tagajärgi, mh ei mõjuta see kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja lõppemist.

Eelnõu § 1 p 72, millega täiendatakse § 50 lg-ga 2¹.

Lisatava sätte kohaselt võib Patendiamet ennistada sama paragrahvi lõigetes 1 või 2 nimetatud avalduse esitamise tähtaja kuue kuu jooksul pärast avalduse esitamise tähtaja möödumist esitatud taotluse alusel, kui avalduse esitamiselt nõutav riigilõiv on tasutud tähtaegselt. See annab Patendiametile olukorras, kus kaubamärgiomanik tasub kaubamärgi õiguskaitse kehtivuse pikendamise või kehtivuse pikendamise tähtaja ennistamise riigilõivu küll õigeaegselt, ent jätab esitamata § 50 lg-s 1 või 2 nõutud avalduse, võimaluse ennistada vastava avalduse esitamise tähtaeg. See tasakaalustab asjaolu, et Eesti on otsustanud mitte kasutada direktiivi artikli 49 lg 1 teises lauses ettenähtud valikuvõimalust, mille kohaselt liikmesriigid võivad sätestada, et pikendamise eest riigilõivu laekumist loetakse kaubamärgi registreeringu kehtivuse pikendamise taotluseks.

Eelnõu § 1 p 73, millega muudetakse § 50 lg 3.

Kehtiva KaMS § 50 lg 3 järgi jõustub kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamine kehtivusaja lõppemise kuupäeval. Muudatusega viiakse säte vastavusse direktiivi artikli 49 lg-ga 5, mille kohaselt pikendamine jõustub järgmisel päeval pärast senise registreeringu kehtivuse lõppu. Sellele vaatamata lõpeb pikendatud kehtivusaeg 10 aastat hiljem samal päeval, kui lõppes eelnev 10-aastane kehtivusperiood. Näiteks kui esimene 10-aastane periood lõpeb 15.09.2018, siis pikendamine jõustub 16.09.2018 ning uus 10-aastane kehtivusaeg lõpeb 15.09.2028.

Eelnõu § 1 p 74, millega täiendatakse § 50 lg-ga 3¹.

Lisatava sättega võetakse üle direktiivi artikli 49 lg 4. Kui pikendamistaotlus esitatakse ainult seoses osaga kaupadest või teenustest, mille suhtes kaubamärk on registreeritud, pikendatakse lg 4 kohaselt registreeringut ainult nende kaupade või teenuste suhtes.

Eelnõu § 1 p 75, millega asendatakse § 51¹ lg-s 1 sõna „reproduksiooni“ sõnadega „kujutist koos asjakohasel juhul kirjelduse ja üldtunnustatud värvikoodidega“.

KaMS § 51¹ sätestab registri avalikkuse. Selle lg 1 loetleb andmed, mida on lubatud registrist väljastada enne kaubamärgi registreerimise otsuse kohta teate avaldamist. Muu hulgas on

nende andmete seas kaubamärgi reproduktsioon. Arvestades, et direktiiviga kaotatakse kaubamärgi graafilise kujutatavuse nõue, on ebatraditsioonilisi kaubamärke (nt helimärgid, liikumismärgid, multimeediamärgid, hologramm-märgid) võimalik kujutada ka muul viisil kui reproduktsiooni esitamise teel (nt helifailina, videofailina või audiovisuaalfailina), tingimusel et seda on võimalik registreerida selgelt ja täpselt esitada. Vastavalt KaMS § 48 lg 2 p-s 3 tehtavale muudatusele on edaspidi registreeringu andmeteks kaubamärgi reproduktsiooni asemel kaubamärgi kujutis. Seetõttu on asjakohane asendada ka KaMS § 51¹ lg-s 1 viide kaubamärgi reproduktsioonile viitega kaubamärgi kujutisele. Kujutise juurde kuuluvad seaduses või kaubamärgimääruses sätestatud juhtudel ka kaubamärgi kirjeldus ja üldtunnustatud värvikoodid, mistõttu on põhjendatud väljastada need registrist koos kujutisega.

Eelnõu § 1 p 76, millega jäetakse seaduse 5. ptk pealkirjast välja sõna „kohtulik“.

KaMS 5. ptk kannab kehtivas õiguses pealkirja „Õiguste kohtulik vaidlustamine ja tsiviilvastutus“. Arvestades, et kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks ja lõppenuks tunnistamiseks, mis seni toimus kohtumenetluses, kehtestatakse eelnõuga kohustuslik kohtueelne menetlus tööstusomandi apellatsioonikomisjonis, on asjakohane jätta peatüki pealkirjast välja viide õiguste kohtulikule vaidlustamisele.

Eelnõu § 1 p 77, millega asendatakse § 52 lg-tes 1 ja 3 ning § 53 lg-s 1 sõna „hagi“ sõnadega „apellatsioonikomisjonile avaldus“ vastavas käändes.

KaMS § 52 reguleerib kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamist. Seni toimus see lg 1 järgi asjast huvitatud isiku hagi alusel kohtumenetluses. Direktiivi artikli 45 lg 1 sätestab aga liikmesriikidele kohustuse kehtestada oma keskametites tõhus ja kiire haldusmenetlus mh kaubamärgi kehtetuks tunnistamise jaoks, millele Eesti KaMS-is vastab kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamine § 52 tähenduses. Täitmaks direktiivi artikli 45 lg-st 1 tulenevat kohustust, kehtestatakse eelnõuga kaubamärgiomaniku ainuõiguse kehtetuks tunnistamise vaidluste puhul kohustuslik kohtueelne menetlus tööstusomandi apellatsioonikomisjonis. Sellest tulenevalt tuleb edaspidi kohtule hagi esitamise asemel esitada vastavasisuline avaldus apellatsioonikomisjonile. Kooskõlas direktiivi artikli 45 lg-ga 1 säilib vaidlustusavalduse menetlusosalisel õigus kohtulikule edasikaebamisele hagimenetluses, kui apellatsioonikomisjoni otsus teda ei rahulda (vt eelnõu § 1 p-ga 81 lisatav KaMS § 52 lg 9).

Kehtiva KaMS § 52 lg 1 järgi on hagi esitamise õigus asjast huvitatud isikul. Ehkki sätte sõnastust vastavas osas ei muudeta, tuleb asjast huvitatud isiku määratlemisel tõlgendada sätet kooskõlas direktiivi artikli 45 lg 4 p-dega a ja b. Viidatud sätetest tulenevalt on absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude alusel ainuõiguse tühiseks tunnistamise avalduse esitamise õigus igal füüsilisel või juriidilisel isikul, sh igal tsiviilkohtumenetluse õigusvõimelisel rühmal või organil, kes on asutatud valmistajate, tootjate, teenuseosutajate, kauplejate või tarbijate huvide esindamiseks. Arvestades, et KaMS §-s 9 sätestatud absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud on kehtestatud avalikes huvides, on iga isik käsitatav „asjast huvitatud isikuna“ ning KaMS § 51 lg 1 sõnastus ei vaja vastavas osas muutmist.

Suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude alusel peab direktiivi artikli 45 lg 4 p b järgi saama kaubamärgi kehtetuks tunnistamist taotleda mh isik, kellele kuuluv varasem kaubamärk välistab hilisemale kaubamärgile õiguskaitse andmise KaMS § 10 lg 1 p-de 1–3 järgi või isik, kellel on õigus kasutada KaMS § 10 lg 1 p-s 8 nimetatud päritolunimetust või geograafilist tähist. Kuna direktiiv loetleb vaid minimaalselt õigustatud isikud, saab suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude alusel kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks

õigustatud „asjast huvitatud isiku“ määratlemisel lähtuda senisest praktikast, mille kohaselt asjast huvitatud isikuks võib pidada isikut, kelle õigusi või kohustusi registreering mõjutab, kusjuures asjast huvitatud isikuks saab pidada kindlasti isikut, kes soovib vaidlusalust kaubamärki või sellega sarnast tähist ise kasutada, kuid ei saa seda teha varasema registrisse kantud õiguse tõttu.⁷⁷

KaMS § 52 lg 3 annab teises riigis õiguskaitset omava kaubamärgi omanikule õiguse nõuda tema nõusolekuta tema esindaja nimele registreeritud identse või eksitavalt sarnase kaubamärgi üleandmist endale. Säte vastab direktiivi artikli 13 lg 1 p-le b. Arvestades, et kõnealune nõue sarnaneb ainuõiguse tühiseks tunnistamisega selle erisusega, et kaubamärgi kehtetuks tunnistamise asemel nõutakse selle loovutamist teise riigi kaubamärgiomanikule, nähakse eelnõuga ka selle menetluse puhuks ette kohustuslik kohtueelne menetlus tööstusomandi apellatsioonikomisjonis. Seetõttu tuleb edaspidi esitada vastavasisulise hagi asemel avaldus apellatsioonikomisjonile.

KaMS § 53 reguleerib kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamist. Seni toimus see lg 1 alusel asjast huvitatud isiku hagi alusel kohtumenetluses. Direktiivi artikli 45 lg 1 sätestab aga liikmesriikidele kohustuse kehtestada oma keskametites tõhus ja kiire haldusmenetlus mh kaubamärgi tühistamise jaoks, millele Eesti KaMS-is vastab kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamine § 53 tähenduses. Täitmaks direktiivi artikli 45 lg-st 1 tulenevat kohustust, kehtestatakse eelnõuga kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise vaidluste puhul kohustuslik kohtueelne menetlus tööstusomandi apellatsioonikomisjonis. Sellest tulenevalt tuleb edaspidi kohtule hagi esitamise asemel esitada vastavasisuline avaldus apellatsioonikomisjonile. Kooskõlas direktiivi artikli 45 lg-ga 1 säilib ainuõiguse lõppenuks tunnistamise avalduse menetlusosalisel õigus kohtulikule edasikaebamisele, kui apellatsioonikomisjoni otsus teda ei rahulda (vt eelnõu § 1 p-ga 84 lisatav KaMS § 53 lg 5).

Eelnõu § 1 p 78, millega asendatakse § 52 lg-s 2 sõna „hagi“ sõnaga „avalduse“.

Muudatus on tingitud kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamise asjades kohustusliku kohtueelse menetluse sisseviimisest tööstusomandi apellatsioonikomisjonis (vt selgitused eelnõu § 1 p 77 juures). Edaspidi tuleb kohtule hagi esitamise asemel esitada esmalt vastavasisuline avaldus apellatsioonikomisjonile.

Eelnõu § 1 p 79, millega muudetakse § 52 lg 3 teist lauset. Muudatuse eesmärk on ühtlustada sätte sõnastus KaMS § 10 lg 1 p 7 ja § 14 lg 2² sõnastusega.

Eelnõu § 1 p 80, millega muudetakse § 52 lg 4.

Muudatusega võetakse üle direktiivi artikkel 46, mis käsitleb kasutamata jätmist kui vastuväidet kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamise menetluses. Juba KaMS § 52 lg 4 kehtiv sõnastus näeb ette, et kaubamärgiomanikul puudub õigus nõuda teise kaubamärgi omaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamist juhul, kui ta ei ole oma registreeritud kaubamärgi mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta jooksul käesoleva seaduse § 17 tähenduses kasutanud. Tagamaks sätte kooskõla direktiivi nõuetega, täiendatakse seda viitega Euroopa Liidu kaubamärgile ning selle tegelikku kasutamist reguleerivale Euroopa Liidu kaubamärgi määrase artiklile 18. Samuti täpsustatakse ajahetke, mille seisuga tuleb hinnata varasema kaubamärgi

⁷⁷ Vt RKTko 11.03.2015, 3-2-1-167-14, p-d 14 ja 16.

kasutamist eelneva viieaastase ajaperioodi jooksul. Kooskõlas direktiivi artikli 46 lg-le 1 on selleks ajahetkeks reeglina ainuõiguse tühiseks tunnistamise avalduse esitamise kuupäev. Kui aga varasema kaubamärgi registreerimisest on möödunud vähemalt viis aastat juba hilisema kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks, peab varasemat kaubamärki olema vastavalt direktiivi artikli 46 lg-le 2 olema kasutatud ka viie aasta jooksul enne nimetatud kuupäeva.

Vastavalt direktiivi artikli 46 lg-tes 3 ja 4 sätestatule puudub varasema kaubamärgi omanikul õigus tugineda kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamise menetluses oma kaubamärgile ulatuses, milles ta ei ole täitnud kaubamärgi kasutamise kohustust. Kooskõlas direktiivi artikli 46 lg-le 4 tuleks juhul, kui varasemat kaubamärki on kasutatud vaid osade kaupade või teenuste puhul, mille suhtes see on registreeritud, käsitada seda ainuõiguse tühiseks tunnistamise avalduse lahendamisel registreerituna ainult kõnealuste kaupade või teenuste puhul. Kooskõlas direktiivi artikli 46 lg-ga 3 tuleb ulatuses, milles varasema kaubamärgi kasutamise kohustus ei ole asjassepuutuval ajavahemikul täidetud, jätta ainuõiguse tühiseks tunnistamise avaldus rahuldamata.

Direktiivi artiklist 46 tulenevalt on tegemist vastuväitega kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamise menetluses. Seega ei pea varasema kaubamärgi omanik ise juba ainuõiguse tühiseks tunnistamise avalduse esitamisel tõendama oma kaubamärgi kasutamist, vaid ta peab seda tegema üksnes juhul, kui kaubamärgiomanik esitab vastava vastuväite. Kooskõlas direktiivi artikli 46 lg-tega 1 ja 2 nähakse KaMS § 52 lg 4 teises lauses ette, et kaubamärgiomaniku taotlusel peab varasema kaubamärgi omanik tõendama oma kaubamärgi kasutamist. Varasema kaubamärgi kasutamise tõendamise koormus lasub seega varasema kaubamärgi omanikul. Ehkki eelnõuga nähakse ette kohustuslik kohtueelne menetlus kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks tööstusomandi apellatsioonikomisjonis, ei välista direktiivi sõnastus nimetatud vastuväite esitamist ka tööstusomandi apellatsioonikomisjoni menetlusele järgnevas kohtumenetluses. Seejuures tuleb lähtuda tsiviilkohtumenetluse üldistest põhimõtetest uute asjaolude ja tõendite ning taotluste esitamise lubatavuse kohta.

Direktiivi artikli 46 lg-st 1 tulenev tingimus, mille kohaselt kohaldub sättest tulenev piirang vaid juhul, kui ainuõiguse tühiseks tunnistamise avalduse esitamise kuupäevaks on möödunud varasema kaubamärgi registreerimismenetluse lõppemisest vähemalt viis aastat, samuti artikli 46 lg-st 2 tulenev tingimus, mille kohaselt rakendub sättest tulenev täiendav tõendamiskohustus vaid juhul, kui hilisema kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks on möödunud vähemalt viis aastat varasema kaubamärgi registreerimismenetluse lõppemisest, kehtestatakse kõnesoleva eelnõuga KaMS § 17 lg-s 3 (vt selgitused eelnõu § 1 p 37 juures).

Eelnõu § 1 p 81, millega täiendatakse § 52 lg-tega 6–11.

Lisatava lg-ga 6 võetakse üle direktiivi artikkel 8, mis reguleerib varasema kaubamärgi eristusvõime või üldtuntuse puudumist, mis takistab registreeritud kaubamärgi kehtetuks tunnistamist. Lisatava sätte kohaselt puudub varasema kaubamärgi omanikul õigus nõuda hilisema kaubamärgi suhtes ainuõiguse tühiseks tunnistamist, kui hilisema kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeval või prioriteedikuupäeval ei oleks varasema kaubamärgi alusel esitatud ainuõiguse tühiseks tunnistamise avaldust rahuldatud ühel järgmistest põhjustest:

1) varasem kaubamärk, mille suhtes esineb mõni käesoleva seaduse § 9 lõike 1 punktis 2, 3 või 4 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu või Euroopa Liidu kaubamärgi puhul mõni Euroopa

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktis b, c või d sätestatud absoluutne keeldumispõhjus, ei olnud veel omandanud eristusvõimet vastavalt käesoleva seaduse § 9 lõikele 2 või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõikele 3;

2) varasem kaubamärk, millele tuginetakse käesoleva seaduse § 10 lõike 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitsset välistava asjaoluna, ei olnud veel omandanud piisavat eristusvõimet, et oleks olnud tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt;

3) varasem kaubamärk, millele tuginetakse käesoleva seaduse § 10 lõike 1 punktis 3 sätestatud õiguskaitsset välistava asjaoluna, ei olnud veel omandanud tuntust selle sätte tähenduses.

KaMS § 52 lg 6 p-s 1 sätestatu, mis vastab direktiivi artikli 8 p-le a, kujutab endast kõrvalekallet üldisest põhimõttest, mille kohaselt hilisema kaubamärgi vaidlustamise menetluses eeldatakse varasema registreeritud kaubamärgi kehtivust. Säte võimaldab esitada hilisema kaubamärgi taotlejal, kelle õigus kaubamärgile on varasema kaubamärgi alusel vaidlustatud, vastuväite varasema kaubamärgi kehtivusele, väites, et seda ei oleks tohtinud registreerida mõnel KaMS § 9 lg 1 p-des 2–4 sätestatud alusel ning see on seega kehtetuks tunnistatav. Ehkki direktiivi artikli 8 p a sõnastus käsitleb vaid varasemaid riigisiseseid kaubamärke, on põhjendatud kohaldada sättest tulenevat ka juhul, kui varasem kaubamärk on Euroopa Liidu kaubamärk, mille puhul esinevad alused selle kehtetuks tunnistamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lg 1 p-de b–d alusel. Eelnevale on sätet selgitades viidanud ka Komisjon.⁷⁸

KaMS § 52 lg 6 p-s 2 sätestatu, mis vastab direktiivi artikli 8 p-le b, tuleneb Komisjoni selgituste kohaselt sellest, et tarbija poolt äravahetamise tõenäosuse ohu olemasolu sõltub mh sellest, kui eristatav on varasem kaubamärk. Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale asjades C-251/95 *Sabel* ja C-39/97 *Canon* on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus seda suurem, kui kõrge on varasema kaubamärgi eristusvõime.⁷⁹ Kõrge eristusvõimega kaubamärkide kaitse on seega ulatuslikum kui madala eristusvõimega kaubamärkidel. Varasema kaubamärgi kõrge eristusvõime võib seega kujuneda kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel otsustavaks faktoriks, eriti kui tähiste ning kaupade ja teenuste sarnasus on madal. KaMS § 52 lg 6 p 2 kohaldub seega olukorras, kus hilisema kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeval või prioriteedikuupäeval ei olnud varasema kaubamärgi eristusvõime (veel) piisav selleks, et järeldada varasema ja hilisema kaubamärgi äravahetamise ohtu. Isegi kui varasem kaubamärk omandab hiljem kasutamise tulemusena kõrgema eristusvõime, mis koosmõjus tähiste ning kaupade ja teenuste vaheliste sarnasustega toob tulevikus kaasa äravahetamise ohu tarbijate seas, ei saa varasema kaubamärgi omanik sellisele hiljem omandatud eristusvõimele tugineda hilisema kaubamärgi suhtes ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks.⁸⁰

Tegemist on vastuväitega, mille hilisema kaubamärgi omanik võib oma ainuõiguse tühiseks tunnistamise menetluses esitada. Vastuväite aluseks olevaid asjaolusid peab tõendama isik, kes nendele asjaoludele tugineb. Apellatsioonikomisjoni või kohtu järeldus mõne § 52 lg-s 6 nimetatud asjaolu esinemise kohta omab mõju üksnes pooltevahelises suhtes (*inter partes*).

Lisatava lõikega 7 võetakse üle direktiivi artikli 4 lg-s 4 sätestatu, mille kohaselt kaubamärki ei tunnistata kehtetuks vastavalt artikli 4 lg 1 p-dele b, c või d (millele vastavad KaMS § 9 lg 1 p-d 2–4), kui kaubamärk oli enne kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise kuupäeva omandanud kasutamise käigus eristusvõime.

⁷⁸ Komisjoni selgitused, küsimus 15, lk 6.

⁷⁹ EKo 11.11.1997, C-251/95 *Sabel*, p 24; 29.09.1998, C-39/97 *Canon*, p-d 18 ja 19.

⁸⁰ Komisjoni selgitused, küsimus 14, lk 5–6.

Lisatavas lõikes 8 nähakse ette erisus TÕAS § 61 lg 1¹ p-st 3. Viidatud sättest tuleneb, et avalduse osalise või täieliku rahuldamise korral on apellatsioonikomisjonil õigus tuvastada registrikande tegemise või muutmise aluseks olevate asjaolude esinemine. Lisatava sättega nähakse ette, et kui apellatsioonikomisjon KaMS § 52 lg 1 alusel esitatud avalduse osaliselt või täielikult rahuldab, tunnistab ta kaubamärgiomaniku ainuõiguse osaliselt või täielikult tühiseks. Sellekohase jõustunud otsuse alusel teeb Patendiamet käesoleva paragrahvi lõike 11 alusel kande registrisse.

Lisatavate lg-tega 9 ja 10 nähakse ette lg-tes 1 ja 3 sätestatud avalduste menetlusosaliste, keda apellatsioonikomisjoni otsus ei rahulda, edasikaebeõigus kohtusse tööstusomandi õiguskorralduse seaduse § 64 lg-s 1 nimetatud tähtaja (2 kuud otsuse avaldamisest) jooksul.

Lisatava lg-ga 11 täpsustatakse, et Patendiamet teeb jõustunud apellatsioonikomisjoni või kohtu otsuse põhjal kande registrisse ja avaldab oma ametlikus väljaandes sellekohase teate, kui avalduse menetlusosaline esitab Patendiametile registrikande tegemise avalduse, millele on lisatud jõustunud otsuse ära kiri.

Eelnõu § 1 p 82, millega asendatakse § 53 lg 1 sissejuhatavas osas sõnad „asjast huvitatud“ asendatakse sõnaga „iga“.

Kehtiva KaMS § 53 lg 1 järgi on hagi esitamise õigus asjast huvitatud isikul. Direktiivi artikli 45 lg 4 p-st tulenevalt peab kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise avalduse esitamise õigus olema igal füüsilisel või juriidilisel isikul, sh tsiviilkohtumenetluse õigusvõimelisel rühmal või organil, kes on asutatud valmistajate, tootjate, teenuseosutajate, kauplejate või tarbijate huvide esindamiseks. Seetõttu asendatakse sättes sõnad „asjast huvitatud“ sõnaga „iga“.

Eelnõu § 1 p 83, millega asendatakse § 53 lg-tes 2 ja 3 sõna „hagi“ sõnaga „avalduse“.

Muudatus on tingitud kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise asjades kohustusliku kohtueelse menetluse sisseviimisest tööstusomandi apellatsioonikomisjonis (vt selgitused eelnõu § 1 p 77 juures). Edaspidi tuleb kohtule hagi esitamise asemel esitada esmalt vastavasisuline avaldus apellatsioonikomisjonile.

Eelnõu § 1 p 84, millega täiendatakse § 53 lg-tega 4–6.

Lisatavas lõikes 4 nähakse ette erisus TÕAS § 61 lg 1¹ p-st 3. Viidatud sättest tuleneb, et avalduse osalise või täieliku rahuldamise korral on apellatsioonikomisjonil õigus tuvastada registrikande tegemise või muutmise aluseks olevate asjaolude esinemine. Lisatava sättega nähakse ette, et KaMS § 53 lg 1 alusel esitatud avalduse osalise või täieliku rahuldamise korral tunnistab apellatsioonikomisjon kaubamärgiomaniku ainuõiguse osaliselt või täielikult lõppenuks. Sellekohase jõustunud otsuse alusel teeb Patendiamet käesoleva paragrahvi lõike 6 alusel kande registrisse.

Lisatava lõikega 5 nähakse ette lg-s 1 sätestatud avalduse menetlusosalise, keda apellatsioonikomisjoni otsus ei rahulda, edasikaebeõigus kohtusse. Hagi esitamise tähtaeg on 30 päeva otsuse teatavakstegemisest.

Lõikes 6 nähakse ette, et Patendiamet teeb jõustunud apellatsioonikomisjoni või kohtu otsuse põhjal kande registrisse ja avaldab oma ametlikus väljaandes sellekohase teate, kui avalduse menetlusosaline esitab Patendiametile registrikande tegemise avalduse, millele on lisatud jõustunud otsuse ära kiri.

Eelnõu § 1 p 85, millega tunnistatakse kehtetuks § 54.

Kehtiv KaMS § 54 reguleerib geograafilist tähist sisaldava kaubamärgi suhtes ainuõiguse tühistamiseks tunnistamist. Säte kaotab teiste eelnõuga tehtavate muudatuste tõttu oma senise tähtsuse. Nimelt, kuna KaMS § 10 lg 1 p-s 8 sätestatakse varasemad päritolutähised ja geograafilised tähised suhteliste kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaoludena, tuleneb geograafilist tähist sisaldava kaubamärgi suhtes ainuõiguse tühistamiseks tunnistamise võimalus juba KaMS § 10 lg 1 p-st 8 ja § 52 lg-st 1.

Geograafilist tähist sisaldava kaubamärgi suhtes ainuõiguse tühistamiseks tunnistamise regulatsioon jääb senisega sarnaseks, kuna kehtiva KaMS § 54 lg-tes 1 ja 3 sätestatud tingimused vastavad oma sisult eelnõuga kehtestatavast KaMS § 10 lg 1 p-st 8 koosmõjus GTKS §-dega 11 ja 12 tulenevatele tingimustele. Eelnõu seadusena vastuvõtmise järgselt on registreeritud geograafilist tähist sisaldava kaubamärgi suhtes ainuõiguse tühistamiseks tunnistamise eeldused KaMS § 10 lg 1 p 8 ja § 52 lg 1 kohaselt järgmised:

- 1) geograafilise tähise kasutajal GTKS § 10 tähenduses on GTKS §-dest 11 ja 12 tulenevalt õigus keelata kaubamärgi kasutamist;
- 2) taotlus geograafilise tähise registreerimiseks on esitatud enne kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedikuupäeva.

Nimetatutest esimese tingimusega sarnanevad nõuded on sätestatud ka kehtiva KaMS § 54 lg 1 p-des 1 ja 2 ning lg-s 3. Teise tingimusega sarnaneb kehtiva KaMS § 54 lg 1 p 3 selle erinevusega, et kehtiva õiguse järgi peab geograafiline tähis olema saanud õiguskaitse enne kaubamärgi registreerimise taotluse esitamist, et sellele saaks tugineda kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühistamiseks tunnistamiseks, samas kui eelnõu järgi piisab sellest, kui taotlus geograafilise tähise registreerimiseks on esitatud enne kaubamärgi registreerimise taotluse esitamist või prioriteedikuupäeva.

Nii kehtiva õiguse alusel kui eelnõu vastuvõtmise järgselt võib varasemale geograafilisele tähisele tuginedes nõuda kaubamärgi suhtes ainuõiguse tühistamiseks tunnistamist asjast huvitatud isik, kelleks on geograafilise tähise kasutaja GTKS § 10 tähenduses.

Kehtiva KaMS § 54 lg 2 seaduses säilitamine ei oleks kooskõlas direktiiviga, mille eesmärk on ühtlustada kaubamärgi registreerimise tingimused ja kehtetuks tunnistamise alused. Direktiiv ei näe ette erisusi seoses kaubamärkidega, mis sisaldavad liikmesriigi enda geograafilise ala nime.

Kehtiva KaMS § 54 lg-d 5 ja 6 sisaldavad üleminekusätteid, mistõttu need viiakse teiste üleminekusätete juurde ning kehtestatakse eelnõuga KaMS § 72 lg-na 15.

Kehtiva KaMS § 54 lg 4 kattub sisuliselt kehtiva KaMS lg-ga 5, mistõttu selle säilitamine eraldi sättena ei ole põhjendatud. Samuti pole põhjendatud näha ette erisätet alkoholose joogi tähistamiseks registreeritud kaubamärgi suhtes ainuõiguse tühistamiseks tunnistamise kohta.

Eelnõu § 1 p 86, millega muudetakse § 55 lg-d 2 ja 3.

Muudatus on tingitud kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks ja lõppenuks tunnistamise asjades kohustusliku kohtueelse menetluse sisseviimisest tööstusomandi apellatsioonikomisjonis (vt selgitused eelnõu § 1 p 77 juures). Edaspidi tuleb kohtule hagi esitamise asemel esitada esmalt vastavasisuline avaldus apellatsioonikomisjonile. Seetõttu on asjakohane näha KaMS § 55 lg-s 2 registreeringu kehtetuks tunnistamine ajahetkena ette apellatsioonikomisjonile avalduse esitamise kuupäev. Samuti tuleb lg-s 3 täiendada viidet ainuõiguse kaitse kohta tehtud kohtuotsusele ka viitega ainuõiguse kaitse kohta tehtud apellatsioonikomisjoni otsusele.

Eelnõu § 1 p 87, millega asendatakse § 57 lg 3 teises lauses sõna „litsentsisaaja“ sõnaga „ainulitsentsisaaja“.

KaMS § 57 reguleerib ainuõiguse kaitset. Sätte lg 3 näeb litsentsisaajale ette õiguse esitada ainuõiguse kaitse hagi ainult kaubamärgiomaniku nõusolekul. Sama lõike teise lause järgi võib litsentsisaaja pärast kaubamärgiomanikule teate saatmist ainuõiguse rikkumise kohta hagi esitada ka kaubamärgiomaniku nõusolekuta, kui kaubamärgiomanik ei ole mõistliku aja jooksul ise hagi esitanud. Eelnõuga tehtav muudatus on tingitud vajadusest viia lg 3 teine lause kooskõlla direktiivi artikli 25 lg-ga 3, mille kohaselt võib üksnes ainulitsentsi omanik algatada kaubamärgist tuleneva õiguse rikkumise suhtes menetluse, kui kaubamärgiomanik ei ole mõistliku aja jooksul pärast ametlikku teatamist ise oma õiguse rikkumise suhtes menetlust algatanud.

Eelnõu § 1 p 88, millega muudetakse § 57 lg 4.

Sätet täpsustatakse, viimaks see vastavusse direktiivi artikli 25 lg-ga 4. Erinevalt § 57 lg 4 kehtivast sõnastusest, mille kohaselt on litsentsisaajal õigus astuda kaubamärgiomaniku algatatud menetlusse kolmanda isikuna,⁸¹ nähakse eelnõuga ette litsentsisaaja õigus ühineda kaubamärgiomaniku hagi alusel algatatud kohtumenetlusega. Menetluslikult tähendab see seda, et litsentsisaajal tuleb esitada õiguse rikkuja vastu eraldiseisev hagi endale tekitatud kahju hüvitamiseks, ent tal on õigus nõuda, et kohus liidaks litsentsisaaja hagi tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 374 alusel kaubamärgiomaniku esitatud hagiga ühte menetlusse.

Eelnõu § 1 p 89, millega muudetakse § 59 tekst.

KaMS § 59 reguleerib kaubamärgiomaniku ainuõiguse vaidlustamist vastuhagis, nähes vastuhagi esitamise õiguse ette isikule, kelle vastu kaubamärgiomanik on esitanud ainuõiguse kaitse hagi või kelle suhtes on algatatud süüteomenetlus. Sätet täpsustatakse seoses kohustusliku kohtueelse menetluse kehtestamisega kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks ja lõppenuks tunnistamise menetlustes.

Olukorras, kus kaubamärgiomanik on esitanud kostja vastu kohtusse ainuõiguse kaitse hagi, on jätkuvalt põhjendatud võimaldada kostjal vaidlustada kaubamärgiomaniku ainuõigus vastuhagis. Kostja kohustamine pöörduma esmalt avaldusega tööstusomandi apellatsioonikomisjoni poole venitaks asjatult menetlust ning muudaks selle menetluslikult

⁸¹ Kehtiv regulatsioon on tsiviilkohtumenetluslikult problemaatiline, kuna tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 212 lg 1 järgi iseloomustab iseseisva nõudega kolmanda isiku positsiooni menetluses see, et ta on esitanud iseseisva nõude hageja ja kostja vahelise vaidluse eseme suhtes. Litsentsisaaja, kes nõuab kõrvuti kaubamärgiomanikuga endale tekitatud kahju hüvitamist, esitab küll iseseisva nõude, kuid selle ese ei kattu kaubamärgiomaniku ja kostja vahelise vaidluse esemega, milleks on üldjuhul kaubamärgiomaniku nõue talle endale tekkinud kahju hüvitamiseks.

keerukamaks. Direktiivi artiklist 45, mis näeb liikmesriikidele ette kohustuse kehtestada keskametis kaubamärgiomaniku ainuõiguse vaidlustamise menetluse, ei välista võimalust vaidlustada kaubamärgiomaniku ainuõigus vastuhagis olukorras, kus kohtus on juba pooleli kaubamärgiomaniku ainuõiguse kaitse hagi menetlemine.

Erinevalt kehtivast sõnastusest jäetakse KaMS § 59 lg-st 1 välja vastuhagi esitamise võimalus isikul, kelle suhtes on algatatud süüteomenetlus. Juhul, kui isiku vastu ei ole paralleelselt esitatud ka ainuõiguse kaitse hagi (nt kahju hüvitamiseks) tsiviilkohtumenetluses, ei kaasne süüteomenetlusega sellist menetlust, mille raames oleks võimalik vastuhagi esitada. Isegi kui süüteomenetlus on jõudnud kohtueelse menetluse staadiumist kohtusse, ei ole kriminaalasju lahendavad kohtud pädevad lahendama kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks või lõppenuks tunnistamise nõuet. Eelnevast tulenevalt nähakse § 59 lg-s 2 ette isiku, kelle suhtes on algatatud kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumisel põhinev süüteomenetlus, õigus esitada apellatsioonikomisjonile avaldus kaubamärgiomaniku vastu tema ainuõiguse tühiseks või lõppenuks tunnistamiseks KaMS-is sätestatud alustel. Sisuliselt loetakse vastav isik seega asjast huvitatud isikuks KaMS § 52 lg 1 ja § 53 lg 1 tähenduses. KaMS § 59 lg 2 teises lauses nähakse ette, et avalduse menetlemise ajaks süüteomenetlus peatatakse. See hõlmab nii avalduse menetlemist apellatsioonikomisjonis kui ka apellatsioonikomisjoni otsuse võimaliku edasikaebamise korral kohtus.

Eelnõu § 1 p-d 90–100, millega muudetakse 6. ptk ning luuakse Eesti õiguses senise garantiimärgi asemel sertifitseerimismärk.

KaMS § 61 sätestab kollektiivkaubamärgi (lg-s 1) ja sertifitseerimismärgi (lg-s 2) mõiste, mis vastab direktiivi artikli 27 p-des a ja b sätestatule.

KaMS § 61¹ sätestab isikud, kes on õigustatud taotlema kollektiivkaubamärki (lg-s 1) ja sertifitseerimismärki (lg-s 2). Õigustatud isikute loetelud vastavad direktiivi artikli 28 lg 2 esimeses lõigus ja artikli 29 lg-s 2 sätestatule. Komisjon on selgitanud, et ehkki direktiivi artikli 29 lg 2 kohaselt võivad kollektiivkaubamärke taotleda ka avalik-õiguslikud juriidilised isikud, peaks kollektiivkaubamärkide olemust arvestades olema tegemist siiski liikmesusel põhinevate organisatsioonidega, nt kohalikke omavalitsusi või muid isikuid koondavad avalik-õiguslikud juriidilised isikud.⁸²

KaMS § 62 sätestab kohustuse esitada kollektiivkaubamärgi ja sertifitseerimismärgi taotluses selle põhikiri, kehtestab nõuded põhikirjale ning reguleerib põhikirja muutmist.

Sätte lg 1, mis kehtestab põhikirja esitamise kohustuse, jääb valdavalt endiseks selle erisusega, et viide garantiimärgile asendatakse viitega sertifitseerimismärgile. Kollektiivkaubamärgi puhul kehtestab põhikirja esitamise kohustuse direktiivi artikli 30 lg 1.

KaMS § 62 lg-s 1¹ kehtestavad nõuded kollektiivkaubamärgi põhikirjale vastavad direktiivi artikli 30 lg-s 2 sätestatule. Sertifitseerimismärgi põhikirjale esitatavaid nõudeid direktiiv ei täpsusta, ent põhikirjas esitatavate andmete täpsustamisel ja KaMS § 62 lg 1² sõnastamisel on eeskujuks võetud Euroopa Liidu sertifitseerimismärgi põhikirja kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikis 84 lg-s 2 sätestatu. Lg-s 1³ sätestatakse seni KaMS § 62 lg 1 p-s 1 tulenev nõue, et põhikiri ei tohi olla vastuolus avaliku korra ja heade tavadega. Vastav tingimus tuleneb kollektiivkaubamärgi puhul ka direktiivi artikli 31 lg-st 1. Ka Euroopa

⁸² Komisjoni selgitused, küsimus 27, lk 11.

Liidu sertifitseerimismärgi puhul näeb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 85 lg 1 ette taotluse tagasilükkamise, kui põhikiri on vastuolus avaliku korra või üldtunnustatud moraalipõhimõtetega. KaMS § 62 lg-ga 1⁴ jäetakse valdkonna eest vastutavale ministriile võimalus täpsustada põhikirjale esitatavaid nõudeid kaubamärgimääruses.

Seoses KaMS § 62 täiendamisega lg-tega 1¹⁻³ muutub ebavajalikuks sama sätte lg 2, mistõttu see jäetakse seadusest välja.

Lõiget 3 täpsustatakse, et viia see kollektiivkaubamärke puudutavas osas vastavusse direktiivi artikliga 33. Sertifitseerimismärkide puhul kehtestatakse sellesarnane regulatsioon, võttes eeskujuks Euroopa Liidu sertifitseerimismärgi kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artiklis 88 sätestatu. Sarnaselt kehtiva õigusega tuleb põhikirja muutmisel esitada Patendiametile muudetud põhikiri ning põhikirja muudatused jõustuvad nende registrisse kandmisel. Patendiamet kannab põhikirja muudatused registrisse tingimusel, et muudetud põhikirja puhul on täidetud käesoleva seaduse § 62¹ lõikes 1 sätestatud tingimused, mh vastav põhikiri § 62 lg-tes 1¹⁻³ sätestatud nõuetele.

KaMS § 62¹ sätestab tingimused kollektiivkaubamärgi ja sertifitseerimismärgi registreerimiseks ning nende täitmata jätmise tagajärjed. KaMS § 62¹ lg-s 1 kehtestatud tingimused vastavad kollektiivkaubamärgi kohta direktiivi artikli 31 lg-tes 1 ja 2 sätestatule. Sarnased tingimused kehtivad Euroopa Liidu sertifitseerimismärgi registreerimisele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artiklile 85. Kooskõlas direktiivi artikli 31 lg-ga 3 kohustub Patendiamet lisatava lg 2 kohaselt taotlejat teavitama, kui taotlus, sh kollektiivkaubamärgi või sertifitseerimismärgi põhikiri ei vasta § 62¹ lg-s 1 sätestatud tingimustele, ning andma talle tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või selgituste andmiseks. Kui taotleja Patendiameti määratud tähtaja jooksul teatele ei vasta või ei kõrvalda puuduseid, loetakse taotlus vastavalt kas tagasivõetuks (lg 3) või tehakse kollektiivkaubamärgi või sertifitseerimismärgi registreerimisest keeldumise otsus (lg 4). Kui Patendiamet loeb taotluse tagasivõetuks ja lõpetab menetluse, on taotlejal õigus nõuda menetluse taastamist vastavalt KaMS § 47 lg-s 3 sätestatule.

Seoses KaMS § 62¹ lg 1 p-s 3 sätestatud tingimusega on komisjon direktiivi artikli 31 lg 2 kontekstis selgitanud, et avalikkust võidakse eksitada kollektiivkaubamärgi olemuse osas nt siis, kui avalikkus tajub märki pigem kas tavalise kaubamärgina või sertifitseerimismärgina. Näiteks võib avalikkusele jääda märgi põhjal ekslik mulje, et seda võivad kasutada kõik isikud, kes vastavat teatud objektivsetele nõuetele. Samuti võib kollektiivkaubamärk olla eksitav, kui selle sisu kannab sertifitseerimisele viitavat sõnumit, kuna see oleks vastuolus kollektiivkaubamärgi olemusega. Seevastu ei ole alust lugeda kollektiivkaubamärki eksitavaks ainuüksi selle põhjal, et selle põhikiri sätestab märgi kasutamiseks tingimusi, mis seonduvad kaubamärgiga tähistatavate kaupade ja teenuste omadustega. Kui aga analüüsi tulemusel selgub, et märki plaanitakse tegelikult kasutada sertifitseerimismärgina ja mitte kaubamärgiomanikuks oleva ühenduse liikmete kaupu ja teenuseid tähistava tähisena, on tegemist avalikkuse eksitamisega.⁸³

KaMS § 63 reguleerib kollektiivkaubamärgi ja sertifitseerimismärgi õiguskaitse erisusi. Sätte pealkirjas ja lg-s 2 tehakse ainsa muudatusena sõna „garantiimärk“ asendamine sõnaga „sertifitseerimismärk“ vastavas käändes.

⁸³ Komisjoni selgitused, küsimus 28, lk 11.

Lõikes 3 nähakse ette isikud, kellel on õigus kollektiivkaubamärki ja sertifitseerimismärki kasutada. Kollektiivkaubamärgi olemusest tulenevalt on selle kasutamise õigus igal kaubamärgiomanikuks oleva ühenduse liikmel. Sertifitseerimismärgi olemusest tulenevalt võib seda kasutada iga isik, kellel on põhikirja kohaselt õigus seda kasutada. Sätte sõnastamisel on eeskujuks võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikkel 87. Erinevalt kehtiva KaMS § 63 lg-s 3 garantiimärgi kasutamise kohta sätestatud jäetakse sätestest välja nõue, et märgi kasutaja peab maksma märgi omanikule tasu, samuti kaotatakse nõue, et märgi kasutamine peab toimuma selle omaniku loal. Sertifitseerimismärki võib kasutada iga isik, kellel on põhikirja kohaselt õigus seda kasutada ning kelle kaubad või teenused ja tegevus vastavad põhikirjas sätestatud tunnustele. Põhikirjas tuleks siiski ette näha loetelu isikutest, kellel on lubatud sertifitseerimismärki kasutada, samuti selle loa saamise tingimused (vt KaMS § 62 lg 1²).

Lõikes 4 sätestatakse kooskõlas direktiivi artikli 28 lg 4 esimese lause ja artikli 29 lg 3 esimese lausega võimalus registreerida sertifitseerimismärgina või kollektiivkaubamärgina ka selliseid märke ja tähiseid, mis viitavad kaupade või teenuste geograafilisele päritolule. Üldjuhul ei ole geograafilist päritolu kui kauba või teenuse omadust näitavate kaubamärkide registreerimine KaMS § 8 lg 1 p-st 3 tulenevalt lubatud. Kehtivas õiguses oli see erandina lubatud garantiimärgi puhul. Kauba või teenuse geograafilisele päritolule viitav kollektiivkaubamärk või sertifitseerimismärk ei anna selle omanikule KaMS § 63 lg 4 teise lause järgi siiski õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kaupade või teenuste geograafilist päritolu näitavaid tähiseid. Nimetatud piirang vastab direktiivi artikli 28 lg 4 teisele lausele ja artikli 29 lg 3 teisele lausele ning on kooskõlas KaMS § 16 lg 1 p-st 2 tuleneva üldise kaubamärgiomaniku ainuõiguse piiranguga. Eelneva tulemusena on nt ühest piirkonnast pärit tootjate ühendusel võimalik kaitsta oma toodete tähistamiseks oma piirkonna nimetusega kaubamärk, ilma et nad piiraksid sellega teiste ettevõtjate õigust kirjeldada oma kauba või teenuse päritolu.

Lõikes 5 nähakse kooskõlas direktiivi artikliga 32 ette, et kollektiivkaubamärgi või sertifitseerimismärgi kasutamist iga selle kasutamiseks õigustatud isiku poolt loetakse kaubamärgi kasutamiseks KaMS § 17 tähenduses. Sertifitseerimismärgi puhul on eeskujuks võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikkel 87. Märgi kasutamiseks õigustatud isikud on täpsustatud KaMS § 63 lg-s 3.

KaMS § 64 sätestab kollektiivkaubamärgi ja sertifitseerimismärgi omaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamise ning lõppenuks tunnistamise täiendavad alused. Kollektiivkaubamärki puudutavas osas vastavad need alused direktiivi artiklites 35 ja 36 sätestatule. Sertifitseerimismärgi puhul kehtestatakse samasisulised alused. Sertifitseerimismärgi puhul on eeskujuks võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 91 p-des a–d ja artiklis 92 sätestatu.

KaMS § 65 reguleerib kollektiivkaubamärgi ja sertifitseerimismärgi kaitse erisusi. Sätte lg-te 1 ja 2 sõnastusi täpsustatakse, et viia need vastavusse direktiivi artikli 34 lg-s 1 sätestatuga. Direktiivi kohaselt kohaldatakse kollektiivkaubamärgi kasutamiseks õigustatud isiku poolt ainuõiguse kaitse hagi esitamisele litsentsisaaja kohta sätestatud (direktiivi artikli 25 lg-d 3 ja 4, millele vastavad KaMS § 57 lg-d 3 ja 4). Ehkki Euroopa Liidu sertifitseerimismärgi puhul näeb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 90 lg 1 rikkumise suhtes hagi esitamise õiguse ette üksnes Euroopa Liidu sertifitseerimismärgi omanikule või tema poolt selleks konkreetselt volitatud isikule, ei näe eelnõu koostajad vajadust samamoodi piirata

riigisisese sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikute hagi esitamise õigust. Põhjendatud on reguleerida sertifitseerimismärgi kasutaja hagi esitamise õigust sarnaselt kollektiivkaubamärgi kasutaja õigusega, nagu näeb ette ka kehtiv KaMS § 65 lg 1 garantiimärgi puhul.

KaMS § 65 täiendatakse lg-ga 3, mis võtab üle direktiivi artikli 34 lg-st 2 tuleneva nõude. Lisatava sätte kohaselt on kollektiivkaubamärgi või sertifitseerimismärgi omanikul õigus nõuda kahju hüvitamist kaubamärgi kasutamiseks õigustatud isikute nimel, kes on kandnud kaubamärgi õigusvastase kasutamise tõttu kahju. Sertifitseerimismärgi puhul on eeskujuks võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 90 lg 2. Seejuures tuleb arvestada, et kaubamärgiomaniku poolt lg-s 3 nimetatud nõude esitamine ning kollektiivkaubamärgi või sertifitseerimismärgi kasutaja enda poolt lg-s 2 nimetatud nõude esemed kattuvad, mistõttu need välistavad teineteist.

Eelnõu § 1 p 101, millega täiendatakse § 72 lg-tega 12–22.

Lisatavates lõigetes nähakse ette rakendussätted eelnõuga tehtavate muudatuste rakendamiseks.

Eelnõu tulemusel muutuvad tingimused, millele kaubamärk peab õiguskaitse saamiseks vastama. Senisega võrreldes lisandub uusi absoluutseid ja suhtelisi kaubamärgi õiguskaitset välistavaid asjaolusid, nt KaMS § 9 lg 1 p-d 12 ja 13 ja § 10 lg 1 p 8, samuti § 9 lg 1 p 5 kohaldamisala laiendamine. Ühtlasi muutub mõne olemasoleva tingimuse sisu, nt KaMS §-st 6 tulenevad nõuded kaubamärgi kujutatavusele. Lisatavas KaMS §-s 31¹ ja kaubamärgimääruses täpsustatakse ka nõudeid taotluses esitatavale kaupade ja teenuste lootelule. Euroopa Komisjon on seisukohal, et tulenevalt taotlejate õiguspärase ootuse ja õiguskindluse põhimõtetest on Euroopa Liidu õigusega kooskõlas vaid selline lahendus, mille kohaselt uusi ja muutunud keeldumisaluseid kohaldatakse üksnes kaubamärkidele (seda nii registreerimis- kui vaidlustusmenetluses), mille registreerimise taotlus esitatakse vastavate muudatuste riigisiseses õiguses kehtestamisest arvates.⁸⁴ Seetõttu nähakse KaMS § 72 lg-s 12 ette, et otsuse tegemisel Patendiameti menetluses oleva taotluse kohta, mis on esitatud pärast 2004. aasta 1. maid (mil jõustus kehtiv KaMS)⁸⁵ ja mille kohta ei ole enne 2019. aasta 14. jaanuari (mil jõustub kõnealune eelnõu) tehtud kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise otsust, kohaldatakse taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid. Samamoodi nähakse KaMS § 72 lg-s 13 ette, et ka Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 2019. aasta 14. jaanuari ja mille kohta on tehtud otsus pärast 2004. aasta 1. maid,⁸⁶ kohaldatakse taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid. Samast põhimõttest lähtutakse ka kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamise aluste puhul, nähes KaMS § 72 lg-s 14 ette, et kui Patendiameti poolt kaubamärgi registreerimise otsuse tegemisel kuulusid kohaldamisele 2004. aasta 1. maist kuni 2019. aasta 13. jaanuarini

⁸⁴ Komisjoni selgitused, küsimused 33–35, lk-d 13–15. Komisjon viitab oma seisukoha põhjendustes järgmistele Euroopa Kohtu otsusele: 26.03.2015, C-596/13 *Moravia*, p 32; 07.11.2013, C-72/12 *Gemeinde Altrip*, p 22; 14.07.2011, C-4/10 ja C-27/10 *Cognac*; 11.10.2017, C-501/15 P *Cactus*, p-d 38, 44–47; 23.04.2010, C-332/09 P *Flugbörse*, p-d 41–53; 10.11.2011, C-88/11 P *Kompressor Plus*, p 2; 10.11.2016, C-30/15 P *CUBES*, p-d 2 ja 3; 08.05.2014, C-591/12 P *Bimbo*, p 12.

⁸⁵ Enne 1. maid 2004 esitatud taotlustele kohaldatavat seadust reguleerib üleminekusäte KaMS § 72 lg-s 3.

⁸⁶ Enne 1. maid 2004 tehtud Patendiameti otsuste vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatavat seadust reguleerib üleminekusäte KaMS § 72 lg-s 5.

kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused,⁸⁷ kohaldatakse neid aluseid ka kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamise avalduse läbivaatamisel. Erandiks on seni KaMS § 54 lg-s 5 sätestatud põhimõte, mille kohaselt kohaldatakse kehtivas õiguses KaMS §-s 54 sätestatud geograafilist tähist sisaldava kaubamärgi suhtes ainuõiguse tühiseks tunnistamise aluseid ka nende kaubamärkide puhul, mis olid registreerimiseks esitatud või registreeritud enne 2000. aasta 10. jaanuari, mil jõustus GTKS. Eelnõuga nimetatud ainuõiguse tühiseks tunnistamise aluseid sisuliselt ei muudeta, ent KaMS § 54 asemel kehtestatakse need KaMS § 10 lg 1 p-s 8 koosmõjus KaMS § 52 lg-ga 1. Seni KaMS § 54 lg-s 5 ja 6 sätestatud üleminekusätteid viiakse teiste üleminekusätete juurde ning kehtestatakse KaMS § 72 lg-na 15.

Lisaks kaubamärgi registreerimise sisulistele tingimustele tehakse eelnõuga muudatusi ka Patendiameti menetluses. Neist olulisem on suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude ametiülesannete korras kontrollimise kaotamine. Kooskõlas üldise põhimõttega, mille kohaselt lähtutakse menetlustoimingu tegemise ajal kehtivast menetlusnormist, nähakse KaMS § 72 lg-s 12 ette, et otsuse tegemisel seisuga 14. jaanuar 2019. a Patendiameti menetluses oleva taotluse kohta lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. See tähendab mh seda, et alates 14. jaanuarist 2019 tehtud otsuste puhul ei teosta Patendiamet ametiülesannete korras suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude kontrolli. Samamoodi nähakse KaMS § 72 lg-s 13 ette, et ka enne 14. jaanuari 2019 esitatud taotluse kohta tehtud Patendiameti otsuse vaidlustamise järgselt selle taotluse kohta uue otsuse tegemisel lähtub Patendiamet asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Sellega kaasneb võimalik stsenaarium, kus Patendiamet on teinud otsuse enne 14. jaanuari 2019, jättes taotluse rahuldamata KaMS §-s 10 sätestatud alustel, ent apellatsioonikomisjon tühistab Patendiameti otsuse KaMS § 10 ebaõige kohaldamise tõttu ning saadab asja Patendiametile uueks läbivaatamiseks. Uue otsuse tegemisel Patendiamet aga suhtelisi aluseid enam ei kontrolli, vaid teeb absoluutsete keeldumisaluste puudumise korral kaubamärgi registreerimise otsuse.

Samuti tehakse eelnõuga muudatusi apellatsioonikomisjoni menetluses. Neist enamik tehakse TÕAS-is, kus nähakse ette eraldi üleminekusätteid (vt eelnõu § 2 p-d 88 ja 89). Olulisem KaMS-is tehtav menetluslik muudatus, mis seondub Patendiameti otsuse vaidlustamisega, on kaubamärgi registreerimise otsuse apellatsioonikomisjonis vaidlustamise aluste piiramine suhteliste õiguskaitset välistavate asjaoludega. Sarnaselt Patendiameti menetlusega nähakse KaMS § 72 lg-s 13 ette, et ka Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel lähtutakse vaidlustuse menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. See tähendab, et alates 14. jaanuarist 2019 on võimalik esitada apellatsioonikomisjonile vaidlustusavaldus üksnes KaMS §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaolude alusel. Kui asjast huvitatud isik leiab, et kaubamärgi puhul esineb mõni KaMS §-s 9 sätestatud absoluutne õiguskaitset välistav asjaolu, mistõttu Patendiamet on põhjendamatult otsustanud kaubamärgi registreerida, on tal võimalik pärast kaubamärgi registreerimist esitada apellatsioonikomisjonile avaldus kaubamäriomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks KaMS § 52 järgi.

Eelnõuga nähakse ette erinevate vastuväidete esitamise võimalus nii kaubamärgi registreerimise otsuse vaidlustamise menetluses (KaMS § 41 lg 2¹), kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamise menetluses (KaMS § 54 lg-d 4 ja 6) kui ka kaubamärgiomaniku ainuõiguse kaitse hagi alusel algatatud menetluses (KaMS § 16 lg-d 2¹ ja 2²). Kui nimetatud menetluse teine pool esitab vastava vastuväite ning see on põhjendatud, on tagajärjeks vaidlustusavalduse, ainuõiguse tühiseks tunnistamise avalduse või hagi

⁸⁷ Olukorras, kus Patendiameti otsuse tegemisel kuulusid kohaldamisele enne 2004. aasta 1. maid kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid, reguleerib kohaldatavat seadust KaMS § 72 lg 5¹.

rahuldamata jätmise. Seega on sisuliselt tegemist täiendavate nõude rahuldamise eelduste kehtestamisega. Ennetamaks ebaselgust selle kohta, kas kõnealuseid eelduseid tuleks kohaldada tagasi- või edasiulatuvalt, täpsustatakse eelnõuga lisatava KaMS § 72 lg-tega 16, 17 ja 18, et nimetatud sätteid kohaldatakse ja neist tulenevad nõude rahuldamise eeldused kehtivad ka juhul, kui vaidlustatud Patendiameti otsus on tehtud või vaidlustatud või ainuõiguse kaitse hagi aluseks olev kaubamärk on registreeritud enne 2019. aasta 14. jaanuari. Seejuures on võimalik kõnealustele vastuväidetele tugineda ka 14. jaanuari 2019 seisuga pooleliolevates menetlustes.

KaMS § 72 lg-s 19 nähakse ette üleminekusäte eelnõuga KaMS § 8 lg-s 2 tehtava muudatuse jaoks. Kui seni arvestati registreeritud kaubamärgi õiguskaitse 10-aastast tähtaega alates registreeringu tegemise kuupäevast, siis eelnõu kohaselt arvestatakse seda kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäevast. Seetõttu on vaja täpsustada, milliste kaubamärkide puhul kohaldatakse varasemat ja milliste puhul eelnõuga kehtestatavat lahendust. Lisatav KaMS § 72 lg 19 näeb ette, et registreeritud kaubamärgi õiguskaitse tähtaja arvutamise alguskuupäeva kindlaksmääramisel lähtutakse kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise ajal kehtivast seadusest. Seega kõigi registreeringute puhul, mis tehakse pärast kõnesoleva eelnõu seadusena jõustumist, arvutatakse kaubamärgi 10-aastast kehtivusaega alates taotluse esitamise kuupäevast.

KaMS § 72 lg-s 20 nähakse ette, et garantiimärke registreeritakse enne 2019. aasta 14. jaanuari esitatud taotluste alusel ja neile kohaldatakse taotluse esitamise ajal kehtinud seadust. Eelnõuga kaotatakse Eesti õiguses garantiimärgi liik, asendades see sertifitseerimismärgiga. Seetõttu ei ole alates eelnõu seadusena jõustumisest võimalik enam taotleda garantiimärgi registreerimist. Olemasolevad garantiimärgid säilitavad kehtivuse. Vastavalt KaMS § 72 lg-tele 12–14 kohaldatakse nende suhtes taotluse esitamise ajal kehtinud registreerimise tingimusi. Ka muus osas kohaldatakse neile KaMS § 72 lg-st 20 tulenevalt taotluse esitamise ajal kehtinud seadust.

KaMS § 72 lg-s 21 nähakse ette, et enne 2019. aasta 14. jaanuari tehtud kaubamärgi registreerimise otsuse korral tasutakse registreeringu tegemise eest riigilõivu vastavalt kaubamärgi registreerimise otsuse tegemise ajal kehtinud seadusele. Säte on vajalik, kuna eelnõuga kaotatakse senine kohustus tasuda kaubamärgi registreeringu tegemise eest eraldi riigilõivu.

KaMS § 72 lg-s 22 nähakse ette, et enne 2019. aasta 14. jaanuari esitatud hagi menetletakse kohtus ka juhul, kui alates nimetatud kuupäevast on asjassepuutuva vaidluse lahendamiseks ette nähtud kohustuslik kohtueelne menetlus apellatsioonikomisjonis.

Eelnõu § 1 p 102, millega täpsustatakse seaduse normitehnilist märkust.

Normitehnilises märkuses asendatakse viide esimesele nõukogu direktiivile 89/104/EMÜ viitega kehtivale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile (EL) 2015/2436.

§ 2. Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise

Eelnõu § 2 p-dega 1 ja 2 täiendatakse TÕAS § 9 lg 1 teist lauset ja lg 2 esimest lauset. Muudatuste eesmärk on täpsustada, et võõrkeelsete dokumentide tõlke esitamise kohustus kehtib lisaks Patendiameti menetlusele ka apellatsioonikomisjonis.

Eelnõu § 2 p-ga 3 muudetakse TÕAS § 9 lg-t 3 ja lühendatakse tähtaeg, mille jooksul mh apellatsioonikomisjonile võõrkeelse dokumendi esitanud isik peab esitama tõlke, kahe kuu pealt ühe kuu peale. Muudatus täidab menetluse kiirendamise eesmärgi. Kuna üldine reegel on, et apellatsioonikomisjonile esitatavad dokumendid peavad olema eesti keeles, on menetlusosalistel võimalik tegeleda tõlke hankimisega juba enne dokumendi esitamist, mistõttu senine kahe kuu pikkune tähtaeg on ebamõistlikult pikk.

Eelnõu § 2 p-ga 4 täiendatakse TÕAS § 9 lg-ga 4. Lisatav säte võimaldab Patendiametil või apellatsioonikomisjonil pikendada tõlke esitamiseks kohustatud isiku põhjendatud taotlusel dokumendi tõlke esitamise tähtaega kuni kahe kuuni.

Eelnõu § 2 p-ga 5 asendatakse TÕAS § 16 lg-s 4, seaduse 4. peatüki 2. jao pealkirjas, § 43 pealkirjas, § 45 lg-s 2, § 46 pealkirjas ja lg-s 1, § 47 pealkirjas, lg-s 2, lg 3 sissejuhatavas lauseosas ja lg-s 5, §-s 48, § 50 lg-tes 2 ja 3, §-s 54¹, § 55 lg-tes 3 ja 4, § 57 lg-tes 3 ja 5, § 59 lg 4 p-ss 4, § 61 lg-s 1 ning § 64 pealkirjas ja lg-s 1 sõna „vaidlustusavaldus“ sõnaga „avaldus“ vastavas käändes. Muudatus on tingitud apellatsioonikomisjoni pädevuse laiendamisest mh tööstusomandi objekti kehtetuks tunnistamise avalduste lahendamisele.

Eelnõu § 2 p-ga 6 täiendatakse TÕAS 2. ptk 3. jagu §-ga 33¹, mis reguleerib kaebuse esitamist registritoimingu, selle tegemata jätmise või sellega viivitamise peale.

Lisatava sätte lg-ga 1 nähakse ette, et asjast huvitatud isik võib esitada Patendiameti poolt registritoimingu tegemise või selle tegemisest keeldumise peale apellatsioonikomisjonile kaebuse kahe kuu jooksul registritoimingu tegemise või sellest keeldumise kuupäevast arvates. Sätte eeskujuks on ToS eelnõu § 71 lg 1 p-d 1 ja 4. Asjast huvitatud isikuks on eelkõige registritoimingu tegemist (nt kande tegemist) taotlenud isik, kui registritoimingu tegemisest on keeldutud või kui registritoiminguga on rikutud isiku õigusi. Samuti on asjast huvitatud isikuks taotleja tema taotlust või omanik tema tööstusomandi eset puudutava tema õigusi rikkuva registritoimingu tegemise korral.

Lisatava lg-ga 2 nähakse ette, et registritoimingu tegemist taotlenud isiku õigus esitada kaebus Patendiameti poolt registritoiminguga põhjendamatu viivitamise korral. Vastav kaebus tuleb esitada kahe aasta jooksul registritoimingu taotlemisest arvates, kuid mitte varem kui nelja kuu möödumisel registritoimingu taotlemisest arvates. Sätte eeskujuks on ToS eelnõu § 71 lg 1 p 5, ent võrreldes ToS eelnõus sätestatuga (kaks aastat) nähakse ette lühem ajavahemik (neli kuud), mille möödumisel tekib registritoimikut taotlenud isikul võimalus kaevata registritoimingu tegemisega viivitamise peale. Samuti nähakse eelnõuga ette lühem tähtaeg (kaks aastat) kaebuse esitamiseks, võrreldes ToS-is sätestatuga (neli aastat).

Eelnõu § 2 p-ga 7 muudetakse TÕAS § 39 lg 1. Sättega täpsustatakse ja laiendatakse apellatsioonikomisjoni pädevusi, nähes ette, et apellatsioonikomisjon lahendab 1) Patendiameti otsuse, registritoimingu, selle tegemisest keeldumise või sellega viivitamise peale esitatud kaebusi; ning 2) kolmanda isiku ja taotleja või omaniku vahelisi vaidlusi kolmanda isiku vaidlustusavalduse, tööstusomandi objekti kehtetuks tunnistamise avalduse või muu avalduse (seaduses edaspidi kõiki avalduse liike nimetatud kui *avaldus*) alusel. Seejuures sätestab TÕAS § 39 lg 1 sissejuhatus, et nimetatud vaidlusi lahendab apellatsioonikomisjon tööstusomandi seadustes sätestatud juhtudel. Seega saab konkreetse kaebuse või avalduse esitada üksnes juhul,

kui selleks on tööstusomandi seadusest tulenev õiguslik alus ning kaebaja või avalduse esitaja on kaebuse või avalduse esitamiseks õigustatud isik. Võrreldes kehtiva õigusega laiendatakse apellatsioonikomisjoni pädevust ka Patendiameti registritoimingute, selle tegemisest keeldumise või sellega viivitamise peale esitatud kaebuste lahendamisele. Selles osas on eeskujud võetud 2014. aastal valminud ToS eelnõu projektist (vt ToS eelnõu § 32 ja selle seletuskirja⁸⁸ projekti lk 51) ning arvestatud Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 22. veebruari 2017. a määruses asjas nr 3-2-1-168-16 esitatud seisukohti. Kehtivad seadused võimaldavad kaebust esitada üksnes Patendiameti otsuste peale (KaMS § 41 lg 1, PatS § 30 lg 1, KasMS § 27 lg 1, MTKS § 37 lg 1, TDKS § 39 lg 1). Rakendamaks Eesti õiguses direktiivi artiklit 45, on TÕAS § 39 lg 1 p-s 2 asendatud viide vaidlustusavaldusele üldisema viitega avaldusele. Nimelt on KaMS-is (vt eelnõu § 1 p 77) ja teistes tööstusomandi eriseadustes (vt eelnõu §-d 3–6 ja 8) tehtud muudatustega antud apellatsioonikomisjoni lahendada ka tööstusomandi objekti kehtetuks tunnistamise avalduste lahendamine, mida seni lahendas maakohus.

Eelnõu § 2 p-ga 8 täiendatakse TÕAS § 39 uute lg-ga 1¹. Lisatava lõikega täpsustatakse, et taotluse menetluse käigus tehtud Patendiameti toimingut või sellega viivitamist saab vaidlustada ainult menetluse lõppemisel tehtud otsuse peale kaebuse esitamisega. See lähtub üldisest haldusmenetluse põhimõttest, et menetlustoimingu peale saab üldjuhul kaevata üksnes koos haldusakti või lõpliku toimingu vaidlustamisega (vt HKMS § 45 lg 3). Sellesarnane reegel nähti ette ToS eelnõu § 71 lg-s 2.

Eelnõu § 2 p-ga 9 jäetakse § 40 pealkirjast välja sõnad „ja koosseis“. Selle põhjuseks on asjaolu, et apellatsioonikomisjoni koosseisu moodustamist reguleerib eelnõuga lisatav uus § 41¹. Kõnealune § 40 jääb reguleerima üksnes apellatsioonikomisjoni moodustamist.

Eelnõu § 2 p-ga 10 viiakse TOAK Patendiameti struktuuri, asendades TÕAS § 40 lg-s 1 ning § 42 lg-tes 1–3 sõna „Justiitsministeerium“ sõnaga „Patendiamet“.

Direktiivi artikkel 43 kohustab liikmesriike seadma oma keskametites sisse tõhusa ja kiire haldusmenetluse, milles vaidlustada kaubamärgitaotluse registreerimine artiklis 5 sätestatud alustel (s.o suhtelistel õiguskaitset välistavate asjaolude esinemisel). Direktiivi artikkel 45 aga kohustab liikmesriike kehtestama oma keskametites tõhusa ja kiire haldusmenetluse kaubamärgi tühistamise või kehtetuks tunnistamise jaoks (s.o kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühistamiseks või lõppenuks tunnistamiseks KaMS §-de 52 ja 53 tähenduses). Seetõttu viiakse eelnõuga seni Justiitsministeeriumi juures moodustatud tööstusomandi apellatsioonikomisjon (TOAK) Patendiameti struktuuri. TÕAS § 40 lg-s 1 nähakse ette, et apellatsioonikomisjon moodustatakse Patendiameti juures (eelnõu § 2 p 9). Seoses apellatsioonikomisjoni üleviimisega Patendiameti juurde asendatakse ka TÕAS § 42 lg-tes 1, 2 ja 3 viide Justiitsministeeriumile viitega Patendiametile. Selle muudatuse järel on apellatsioonikomisjoni töötingimuste, sh tööruumide ja tehnilise teenindamise (sh sekretäri olemasolu) tagamise kohustus Patendiametil, apellatsioonikomisjoni kulud kaetakse riigieelarvest Patendiametile selleks eraldatud vahenditest ning apellatsioonikomisjoni dokumente säilitatakse alaliselt Patendiameti arhiivis.

⁸⁸ Seisuga 22. juuli 2014 kättesaadav siin:

https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/toostusomandioiguse_seletuskiri_22-7-2014.pdf

Eelnõu § 2 p-ga 11 täiendatakse TÕAS § 40 lg-ga 1¹. Kuna kehtivates tööstusomandi seadustes on läbivalt eristatud Patendiametit ja apellatsioonikomisjoni, ent eelnõu tulemusel on apellatsioonikomisjon käsitatav Patendiameti struktuuriüksusena, täiendatakse eelnõuga TÕAS § 40 lg-ga 1¹, mille kohaselt kõnesoleva seaduse, tööstusomandi seaduste ja nende alusel antud määruste puhul loetakse, et viide Patendiametile ei hõlma tööstusomandi apellatsioonikomisjoni, kui vastavas seaduses või määrukses ei ole sätestatud teisiti (eelnõu § 2 p 11). See võimaldab vältida ulatuslikke muudatusi kõigis tööstusomandi valdkonna eriseadustes ning vajadust eristada seaduse tasandil erinevaid Patendiameti struktuuriüksuseid (nt kaubamärgiosakond või patendiosakond).

Eelnõu § 2 p-ga 12 täpsustatakse TÕAS § 40 lg-s 2 sätestatud volitusnormi. Muudatuse kohaselt kehtestab valdkonna eest vastutav minister apellatsioonikomisjoni põhimääruses mh kaebuse või avalduse ja teiste apellatsioonikomisjonile esitatavate dokumentide sisu- ja vorminõuded ning esitamise korra. Senine volitusnorm viitab üksnes kaebuse ja või vaidlustusavalduse esitamise korrale, kusjuures nõuded kaebuse ja vaidlustusavalduse sisule ja neile lisatavatele dokumentidele on kehtivas õiguses sätestatud TÕAS §-s 44. Nimetatud nõudeid on kohasem reguleerida määruse tasandil, mis võimaldab ühtlasi kehtestada ja vastavalt vajadusele paindlikumalt muuta vastavate dokumentide vorminõudeid.

Eelnõu § 2 p-dega 13–15 reguleeritakse TOAK-i moodustamist ja koosseisu, muutes TÕAS § 40 ja lisades § 40¹.

Olukorras, kus apellatsioonikomisjon kuulub Patendiameti struktuuri ning täidab senisega võrreldes täiendavaid ülesandeid, on apellatsioonikomisjoni tõhusa ja kvaliteetse töö tagamiseks vajalik korraldada ümber selle moodustamine ja koosseis. Senise kaheksaliikmelise apellatsioonikomisjoni asemel, kes lahendab vaidlusi kolmeliikmelises koosseisus, nähakse eelnõuga ette kahest alalisest liikmest koosnev apellatsioonikomisjon, kes lahendab vaidlusi kolmeliikmelises koosseisus, kaasates vastavalt konkreetse vaidluse sisule koosseisu kas ühe (kaebuse puhul) või kaks (avalduse puhul) täiendavat liiget.

Apellatsioonikomisjoni alalised liikmed nimetab kuni viieks aastaks ametisse valdkonna eest vastutav minister, määrates nende seast apellatsioonikomisjoni esimehe ja aseesimehe. Alalised liikmed nimetatakse ametisse avaliku konkursi alusel ja selleks otstarbeks moodustatud komisjoni ettepanekul (eelnõu § 2 p-ga 14 lisatav TÕAS § 40 lg 5). Komisjoni alalistele liikmetele nähakse eelnõu kohaselt ette tingimused, mille eesmärk on tagada nende asjatundlikkus, kõlbelisus ja sõltumatus. Nende tingimuste kehtestamisel on eeskujuna lähtutud riigihangete vaidlustuskomisjoni liikmetele kehtestatud nõuetest. Eelkõige peab alaline liige vastama kohtute seaduse §-s 47 sätestatud nõuetele ning oma sõltumatuse tagamiseks ei või ta lisaks teenistusele apellatsioonikomisjonis töötada mujal kui õppe- või teadustööl (eelnõu § 2 p-ga 14 lisatavad TÕAS § 40 lg-d 6 ja 9). Apellatsioonikomisjoni esimehe ja aseesimehe palga määrab kindlaks Patendiameti peadirektor (TÕAS § 40 lg 7). Arvestades apellatsioonikomisjoni teenistuse eripärasid, ei kohaldata alalisele liikmele teatud avaliku teenistuse seaduse sätteid, mis reguleerivad nt konkurssi ja ametisse nimetamist, katseaega, palgakorraldust ja välislähetusi (eelnõu § 2 p-ga 14 lisatav TÕAS § 40 lg 8).

Apellatsioonikomisjoni täiendava liikme või täiendavad liikmed määrab konkreetset vaidlust lahendavasse koosseisu apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistuja (vt eelnõu § 2 p-d 39 ja 57). Täiendav liige määratakse Patendiameti peadirektori poolt kinnitatud isikute nimekirjast, mis sisaldab loetelu tööstusomandi valdkonna asjatundjatest, sh nii Patendiameti töötajate kui ka kolmandate isikute seast. Eelnõuga nähakse justiitsministrile ette õigus täpsustada määrusega kõnealuse nimekirja koostamise põhimõtteid (eelnõu § 2 p-ga 15 lisatavad TÕAS § 40¹ lg-d 2 ja 3). Konkreetset vaidlust lahendavasse koosseisu võib täiendava liikmena määrata isiku, kes on selle tööstusomandi valdkonna asjatundja, millega kaebus või avaldus seondub. Seejuures ei või apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendavaks liikmeks määrata isikut, kelle puhul esineb mõni TÕAS § 58 lg-s 1 nimetatud taandamise alus (eelnõu § 2 p-ga 15 lisatav TÕAS § 40¹ lg 2). Valdkonna eest vastutaval ministril on õigus määrusega täpsustada ka apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendava liikme määramise aluseid (TÕAS § 40¹ lg 3).

TÕAS § 40 lg 10 ja § 40¹ lg 4 reguleerivad olukorda, kus apellatsioonikomisjoni alaline liige või koosseisu täiendav liige ei saa oma ülesandeid täita püsiva takistuse tõttu, ning selle isiku asendamist.

TÕAS § 40 lg 11 sätestab apellatsioonikomisjoni alaliste liikmete alluvussuhted ja nende üle järelevalve teostamise. Sätte kohaselt allub apellatsioonikomisjoni aseesimees töökorraldus- ja muudes üldküsimumustes apellatsioonikomisjoni esimehele, kes omakorda allub valdkonna eest vastutavale ministrile. Apellatsioonikomisjoni alalise liikme üle ei teostata teenistuslikku järelevalvet. Selle eesmärk on tagada apellatsioonikomisjoni liikme sõltumatus. Siiski on valdkonna eest vastutaval ministril õigus määrata alalisele liikmele distsiplinaarkaristus.

Eelnõu § 2 p-dega 16 ja 17 loetakse TÕAS § 41 esimene lause lõikeks 1 ja teine lause lõike 2 esimeseks lauseks. Sel teel saadud lõiget 2 täiendatakse teise lausega, mille kohaselt võib apellatsioonikomisjon jätta võõrkeelse dokumendi tähelepanuta, kui tähtpäevaks ei esitata selle tõlget. Tegemist on eriregulatsiooniga TÕAS § 9 lg 3 teise lause suhtes, mille kohaselt tõlke esitamata jätmise korral loetakse dokument mitteesitatuks. Eelnõuga antakse apellatsioonikomisjonile võimalus võõrkeelset dokumenti siiski arvestada, nt kui tõendina esitatud dokument on võõrkeelne üksnes osas, mis ei takista konkreetse vaidluse lahendamist, selle tõlkimine on dokumendi sisu või mahtu arvestades ebamõistlik ja teised menetlusosalised ei vaidle muukeelse dokumendi vastuvõtmisele vastu (vrd TsMS § 33 lg 1). Samamoodi näeb ka TsMS § 33 lg 3 ette kohtu õiguse, mitte kohustuse, jätta võõrkeelne avaldus, taotlus, kaebus, vastuväide või dokumentaalne tõend tähelepanuta, kui tähtpäevaks ei esitata selle tõlget.

Eelnõu § 2 p-ga 18 täiendatakse TÕAS § 42 lg-ga 4, mille kohaselt apellatsioonikomisjonil on oma nimega pitsat. Kõnealune säte sisaldub kehtivas õiguses apellatsioonikomisjoni põhimääruse §-s 6, mis eelnõu rakendamise seoses kehtetuks tunnistatakse.

Eelnõu § 2 p-ga 19 täpsustatakse TÕAS § 43 lg 1 sõnastust. Sätte kohaselt adresseeritakse kaebus või avaldus koos sellele lisatud dokumentidega apellatsioonikomisjonile ja esitatakse TÕAS § 40 lg 2 alusel kehtestatud korras, arvestades vastavas tööstusomandi seaduses sätestatud tähtaegu. Võrreldes sätte kehtiva sõnastusega jäetakse sellest välja viide kaebuse või avalduse kirjalikule vormile, kuna tegemist on vorminõudega, mis on kohasem kehtestada määrusega. Samuti täiendatakse sätet selge viitega sellele, et kaebus või avaldus esitatakse

apellatsioonikomisjoni põhimääruses sätestatud korras. Apellatsioonikomisjoni põhimäärusega kehtestatakse mh nõuded kaebuse või avalduse sisule ja vormile.

Eelnõu § 2 p-ga 20 täiendatakse TÕAS § 43 lõikega 1¹, mille kohaselt kaebuse või avalduse esitamisel tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras. Tegemist on täpsustava sättega. Riigilõivu määra sätestab RLS § 116.

Eelnõu § 2 p-ga 21 muudetakse TÕAS § 43 lg-t 2, mis käsitleb kaebuse või avalduse esitamise tähtaja ennistamist. Sätet täpsustatakse ja see sõnastatakse selgemaks.

Eelnõu § 2 p-ga 22 tunnistatakse kehtetuks TÕAS § 43 lg 3. Sättest tuleneb, et apellatsioonikomisjonile esitatud avaldus või muu dokument jäetakse tähelepanuta, kui see sisaldab sündsusetuid või solvavaid väljendeid apellatsioonikomisjoni, Patendiameti või kolmanda isiku suhtes. Kõnealune säte on senisel kujul ebavajalik ning ülereguleeriv.

Eelnõu § 2 p-ga 23 tunnistatakse kehtetuks TÕAS § 44, mis sätestab kaebusele ja vaidlustusavaldusele esitatavad nõuded. Nõuded kaebuse ja avalduse sisule ja vormile on kohasem kehtestada määruse tasandil, mistõttu need sätestatakse apellatsioonikomisjoni põhimääruses. Eelnõu § 2 p-ga 12 täiendatakse sellel eesmärgil TÕAS § 40 lg-s 2 sisalduvat volitusnormi.

Eelnõu § 2 p-ga 24 muudetakse TÕAS § 45 pealkirja. Selles asendatakse sõna „vaidlustusavaldus“ sõnaga „avaldus“, mis on tingitud apellatsioonikomisjoni pädevuse laiendamisest mh tööstusomandi objekti kehtetuks tunnistamise avalduste lahendamisele, ning viiakse pealkiri vastavusse sätte tegeliku sisuga.

Eelnõu § 2 p-ga 25 tunnistatakse kehtetuks TÕAS § 45 lg 1. Sätte esimese lause kohaselt tehakse kaebusele, vaidlustusavaldusele ja hiljem apellatsioonikomisjoni saabunud dokumentidele apellatsioonikomisjoni saabumisel pealdis, milles sisaldub nende saabumise kuupäev ja kaebuse või vaidlustusavalduse järjekorranumber. See norm on ebavajalik ning ei arvesta dokumentide elektroonilise esitamise võimalust. Sätte teise lause kohaselt teavitab apellatsioonikomisjon viivitamata Patendiametit kaebuse või vaidlustusavalduse saabumisest. Arvestades, et eelnõuga nähakse ette apellatsioonikomisjoni viimine Patendiameti struktuuri, ei ole see säte senisel kujul enam vajalik ega loogiline.

Eelnõu § 2 p-ga 26 muudetakse TÕAS § 45 lg-d 3 ja 4. Lõikes 3 nähakse ette, et senise kaebuses või avalduses esinevate puuduste kõrvaldamise 15-päevase tähtaja asemel määratakse kaebajale või avalduse esitajale puuduste kõrvaldamiseks mõistlik tähtaeg, mis on kuni ühe kuu pikkune. See võimaldab arvestada tähtaja määramisel ka puuduse olemust ning selle kõrvaldamiseks vajalikku mõistlikku aega. Samuti täpsustatakse, et kõrvaldatavaks puuduseks loetakse mh riigilõivu tasumata jätmine ja esindaja puudumine, kui see on nõutav. Lõike 4 sõnastusest jäetakse välja konkreetne viide kaebuse puudustele, et oleks selge, et kaebaja või avalduse esitaja põhjendatud avalduse alusel võib apellatsioonikomisjon pikendada nii kaebuse kui ka avalduse puuduste kõrvaldamise tähtaega.

Eelnõu § 2 p-ga 27 muudetakse TÕAS § 46 lg-t 2, mis käsitleb kaebuse või avalduse ulatuse muutmist tulenevalt tööstusomandi objekti õiguskaitse ulatuse piiramisest. Sätet täpsustatakse ja see sõnastatakse selgemaks.

Eelnõu § 2 p-ga 28 muudetakse TÕAS § 47 lg-t 1. Võrreldes sätte kehtiva sõnastusega kaotatakse piirang, mille kohaselt kaebaja või avalduse esitaja võib kaebust või avaldust tagasi võtta üksnes lõppmenetluse alguseni. Kaebuse või avalduse tagasivõtmise ajaline piiramine ei ole põhjendatud, vaid see peaks olema võimalik kuni kaebuse või avalduse kohta apellatsioonikomisjoni otsuse tegemiseni.

Eelnõu § 2 p-ga 29 jäetakse TÕAS § 47 lg 3 sissejuhatavast lauseosast välja sõnad „ning Patendiametile“. Arvestades, et eelnõuga viiakse apellatsioonikomisjon Patendiameti struktuuri, ei ole vajalik näha ette apellatsioonikomisjonile kohustust edastada Patendiametile kaebuse või avalduse tagasilükkamise otsuse ära kirja.

Eelnõu § 2 p-ga 30 muudetakse TÕAS § 47 lg 3 p 3, mis reguleerib kaebuse või avalduse tagasilükkamist tulenevalt asjaolust, et see ei vasta nõuetele ning kaebaja või avalduse esitaja ei ole puudusi tähtaja jooksul kõrvaldanud. Sätet täiendatakse, hõlmamaks sellega ka olukorrad, kus kaebuse või avalduse esitamise eest ei ole tasutud riigilõivu või selle esitajal ei ole nõutavat esindajat. See vastab TÕAS § 45 lg-s 3 tehtavale muudatusele (eelnõu § 2 p 26), mille kohaselt loetakse kaebuse või avalduse kõrvaldatavaks puuduseks mh riigilõivu tasumata jätmine ja esindaja puudumine, kui see on nõutav.

Eelnõu § 2 p-ga 31 tunnistatakse kehtetuks TÕAS § 47 lg 3 p 4, mis reguleerib kaebuse või avalduse tagasilükkamist tulenevalt asjaolust, et selle eest ei ole tasutud riigilõivu. Säte tunnistatakse kehtetuks, kuna eelnõu § 2 p-ga 30 TÕAS § 47 lg 3 p-s 3 tehtava muudatusega nähakse ette, et riigilõivu tasumata jätmise korral lükatakse kaebus või avaldus tagasi alles siis, kui kaebaja või avalduse esitaja ei ole puudust kõrvaldanud ka talle TÕAS § 45 lg 3 kohaselt määratud tähtaja jooksul.

Eelnõu § 2 p-ga 32 muudetakse TÕAS § 47 lg 3 p 5, mis reguleerib kaebuse või avalduse tagasilükkamist tulenevalt asjaolust, et samade poolte vahel on sama eseme kohta samal alusel kehtiv otsus. Võrreldes sättega, mis viitab üksnes varasemale apellatsioonikomisjoni otsusele, täiendatakse sätet viitega ka varasemale kohtulahendile.

Eelnõu § 2 p-ga 33 tunnistatakse kehtetuks TÕAS § 47 lg-d 3¹ ja 4. Nimetatud sätetest esimene reguleerib TÕAS § 47 lg-s 3 sätestatud apellatsioonikomisjoni esimehe ainuisikuliselt tehtava otsuse vaidlustamist ning teine reguleerib apellatsioonikomisjoni esimehe ainuisikuliselt tehtava otsuse sisu. Kuna TÕAS-ist tuleneb apellatsioonikomisjoni esimehele pädevus teha ainuisikulisi otsuseid ka muudes küsimustes, on põhjendatud kehtestada nende otsuste sisu ja vaidlustamist reguleerivad normid üldisena. Eelnõuga muudetakse TÕAS § 59, mille lg 4 kehtestab nõuded apellatsioonikomisjoni otsusele, selliselt, et sätte laieneks ka apellatsioonikomisjoni esimehe ainuisikuliselt tehtavale otsusele. Apellatsioonikomisjoni esimehe ainuisikuliselt tehtava otsuse vaidlustamist ja jõustumist reguleerib eelnõuga lisatav TÕAS § 64¹.

Eelnõu § 2 p-ga 34 täiendatakse TÕAS § 48 lg-ga 4. Lisatava sätte kohaselt määrab apellatsioonikomisjoni esimees kaebuse või avalduse menetlusse võtmisel apellatsioonikomisjoni alaliste liikmete seast kaebust või avaldust läbivaatava apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistuja. Eelnõu kohaselt täidab koosseisu eesistuja mh kehtivas õiguses eelmenetlejale pandud ülesandeid ning teeb alates asja menetlusse võtmisest seaduses ettenähtud juhtudel apellatsioonikomisjoni ainuisikulised otsused, mis kehtiva õiguse alusel teeb apellatsioonikomisjoni esimees. Üksikutel juhtudel, kus nõutav ei otsus ei piirdu üksnes konkreetse asjaga (nt omavahel seotud iseseisvate nõuete ühendamine TÕAS § 53 alusel) või kus see on muul põhjusel põhjendatud, on ainuisikulise otsuse tegemise õigus jäetud apellatsioonikomisjoni esimehele.

Eelnõu § 2 p-ga 35 täiendatakse seadust §-dega 48¹ ja 48², mis reguleerivad kaebuse või avalduse ära kirja edastamist ja kättetoimetamist teisele menetlusosalisele ning sätestavad avalduse menetluses eelmenetlusele eelneva nn lepitusperioodi (ingl *cooling-off period*). Lepitusperioodi ettenägemisel on eeskujuks võetud Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/625⁸⁹ artiklid 6 ja 7 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta esitatud vastulause menetluse kohta.

Lisatava TÕAS § 48¹ lg 1 sätestab kaebuse menetlusse võtmise kohta sarnaselt kehtiva TÕAS § 51 lg-ga 1, et apellatsioonikomisjon edastab teisele menetlusosalisele kaebuse ära kirja ja teeb talle ettepaneku esitada oma kirjalik seisukoht kahe kuu jooksul, arvates ettepaneku tegemise kuupäevast. Seevastu avalduse menetluse võtmise kohta sätestavad lisatava TÕAS § 48¹ lg-d 2 ja 3, et apellatsioonikomisjon toimetab teisele menetlusosalisele avalduse ära kirja kätte, lähtudes HMS 1. peatüki 7. jao sätetest ja TÕAS §-s 50¹ sätestatust. Tegemist on ainsa olukorraga, mil apellatsioonikomisjonile on seadusega pandud kohustus toimetada dokument isikule kätte. Seda õigustab vajadus tagada teisele poolele võimalus menetluses osaleda, arvestades mh sellega, et eelnõuga lisatava TÕAS § 51 lg-ga 5 antakse apellatsioonikomisjonile sisuliselt võimalus lahendada vaidlus tagaseljaotsusega, kui vastaspool ei esita tähtaegselt avalduse kohta oma kirjalikku seisukohta.

Samaaegselt avalduse ära kirja kättetoimetamisega teatab apellatsioonikomisjon TÕAS § 48¹ lg 2 kohaselt teisele menetlusosalisele, et avalduse eelmenetlus loetakse alanuks kaks kuud pärast teate kättetoimetamist. Sarnaselt näeb ka lisatava § 48² lg 1 ette, et avalduse eelmenetlust ei alustata enne kahe kuu möödumist avalduse ära kirja kättetoimetamisest teisele menetlusosalisele. Tegemist on nn lepitusperioodiga, mida võib pikendada kokku kuni 12 kuuni, kui mõlemad menetlusosalised esitavad enne lepitusperioodi lõppemist sellekohase taotluse. Sellel ajavahemikul on pooltel võimalik astuda samme menetluse kokkuleppel või muul viisil lõpetamiseks. Eelkõige on taotlejal või omanikul juhul, kui tal ei ole avaldusele sisulisi vastuväiteid, võimalik taotlus tagasi võtta või tööstusomandi objektist loobuda. Samuti on pooltel võimalik rääkida läbi ja võimalusel lahendada vaidlus kompromissiga. Juhul kui avaldaja veendub avalduse perspektiivitus, on tal võimalik avaldus tagasi võtta. Kui avalduse menetlus lõpetatakse mõnel eelnimetatud põhjustest enne lepitusperioodi lõppemist, on avalduse esitajal õigus avalduse esitamisel tasutud riigilõiv tagasi saada (lg 3). Kui aga kumbki pool ei näe võimalust sisulise menetluse vältimiseks, võib apellatsioonikomisjon lg 2 kohaselt

⁸⁹ Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/625, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta ning tunnistatakse kehtetuks delegeeritud määrus (EL) 2017/1430. – ELT L 104, 24.4.2018, lk 1–36.

mõlema menetlusosalise taotlusel lepitusperioodi lõpetada ja alustada eelmenetlust ka enne lg-s 1 nimetatud tähtaja lõppemist.

Pärast lepitusperioodi lõppemist määrab apellatsioonikomisjon avalduse esitajale kahekuulise tähtaja avalduse põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks (lg 4). Kui avalduse esitaja ei esita nimetatud tähtaja jooksul avalduse põhjendusi ja tõendeid ning ta ei ole neid esitanud ka koos esialgse avaldusega, lükatakse avaldus apellatsioonikomisjoni esimehe ainuisikulise otsusega põhjendamatuna tagasi (lg 5). Vastava otsuse peale on avalduse esitajal õigus esitada kaebus Harju Maakohtule vastavalt TÕAS §-le 64¹. Kui avalduse esitaja esitab põhjendused ja tõendid ning avaldust seega tagasi ei lükata, teeb apellatsioonikomisjon teisele menetlusosalisele ettepaneku esitada oma kirjalik seisukoht kahe kuu jooksul, arvates ettepaneku tegemise kuupäevast (lg 6).

Eelnõu § 2 p-ga 36 muudetakse TÕAS § 49 lg-t 1. Sätte kohaselt juhib eelmenetlust apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistuja. Kehtivas õiguses täidab seda rolli eelmenetleja. Säte jõustub koos apellatsioonikomisjoni koosseisu puudutavate muudatustega.

Eelnõu § 2 p-ga 37 tunnistatakse kehtetuks TÕAS § 49 lg 2. Säte on senisel kujul ebavajalik ning ülereguleeriv.

Eelnõu § 2 p-ga 38 muudetakse TÕAS § 49 lg-t 4. Sätte kohaselt teeb eelmenetluse käigus apellatsioonikomisjoni otsused apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistuja ainuisikuliselt. Otsuse ärakiri edastatakse viivitamata menetlusosalistele. Nõuded apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistuja ainuisikuliselt tehtavate otsuste sisule sätestab eelnõu kohaselt TÕAS § 59 lg 4. Võrreldes § 49 lg 4 kehtiva sõnastusega jäetakse sättest välja kolmas ja neljas lause, mis kehtival kujul reguleerivad eelmenetluses tehtud ainuisikuliste otsuste vaidlustamist. Nii apellatsioonikomisjoni esimehe kui ka apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistuja ainuisikuliste otsuste vaidlustamist reguleerib eelnõu kohaselt uus TÕAS § 64¹, kusjuures kaebeõigus nähakse ette üksnes olulisemate otsuste, sh menetlust lõpetavate otsuste peale.

Eelnõu § 2 p-ga 39 asendatakse TÕAS § 49 lg-s 4, § 51 lg-tess 3³ ja 6, § 51¹ lg-s 3, § 52 lg-s 2, §-s 54, § 55 lg-tes 1 ja 2 ning § 57 lg-s 1¹ sõna „esimees“ sõnadega „koosseisu eesistuja“ vastavas käändes. Muudatusega antakse konkreetset menetlust puudutavate ainuisikuliste otsuste tegemise õigus apellatsioonikomisjoni esimehe asemel apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistujale, kes on enda juhitas menetluses nende otsuste tegemiseks paremas positsioonis. Ühtlasi võimaldab see ühtlustada apellatsioonikomisjoni alaliste liikmete töökoormust. Sättega ettenähtud muudatused jõustuvad koos apellatsioonikomisjoni koosseisu puudutavate muudatuste jõustumisega.

Eelnõu § 2 p-ga 40 täiendatakse TÕAS § 50 lg-t 1 teise lausega. Lisatud lause kohaselt kaasab apellatsioonikomisjon taotleja või omaniku kaebuse menetlusse, kui kaebaja on muu isik, kes on taotlenud Patendiametilt registritoimingu tegemist ja apellatsioonikomisjoni otsusega võidakse otsustada taotleja või omaniku õiguste või kohustuste üle. Kuna erinevalt senisest regulatsioonist võimaldab eelnõu kaebust esitada ka isikul, kes ei ole taotleja või omanik, võib viimased kaasata kaebuse menetlusse, kui nende õiguste üle otsustatakse. Sätte puhul on eeskujul võetud ToS eelnõu § 76 lg 2 teisest lausest.

Eelnõu § 2 p-ga 41 täiendatakse TÕAS § 50 lg-t 3 p-ga 5, mille kohaselt on menetlusosalisel mh õigus võtta kaebus või avaldus tagasi. Erinevalt kehtivast õigusest (vt kehtiv TÕAS § 47 lg 1) ei seata kaebuse või avalduse tagasivõtmisele ajalist piirangut. Kaebuse või avalduse tagasivõtmist täpsustab TÕAS § 47 lg 1, mida eelnõuga muudetakse.

Eelnõu § 2 p-ga 42 täiendatakse TÕAS-i §-ga 50¹, mis reguleerib apellatsioonikomisjoni teadete edastamist.

Esiteks täpsustatakse sättes, kellele apellatsioonikomisjon teated edastab. Lõikest 1 tuleneva üldreegli kohaselt edastab apellatsioonikomisjon kaebust või avaldust puudutavad teated menetlusosalise esindajale, esindaja puudumisel menetlusosalisele. Seejuures loetakse esindajaks lõike 2 kohaselt isik, kes on menetlusosalise esindajana esitanud kaebuse või avalduse, teinud apellatsioonikomisjoni menetluses muu toimingut või kes on kantud taotleja või omaniku esindajana registrisse, kui esindatav ei ole apellatsioonikomisjonile kirjalikult teatanud teisiti. Kui isikul on mitu esindajat (nt nii ühine esindaja kui patendivolnikust esindaja või on ühes menetluses teinud eri toiminguid erinevat patendivolnikud), edastatakse teated viimati teatatud esindajale, eelistades samal kuupäeval teatatud esindajate korral patendivolnikust esindajat. Kui toiminguid ühiselt tegevatel isikutel on eri esindajad, edastatakse teated kõigile esindajatele. (lg 3) Kui aga menetlusosalisel ei ole esindajat, ehkki see on apellatsioonikomisjoni menetluses nõutav, tehakse talle ettepanek nimetada esindaja kahe kuu jooksul ettepaneku tegemise kuupäevast arvates (lg 4). Viimati nimetatut nähti ette ka ToS eelnõu § 84 lg-s 3 ning see vastab rahvusvaheliste kaubamärkide vaidlustamise praktikale.

Teiseks täpsustatakse sättes, millisel viisil apellatsioonikomisjon teated edastab ning millal need loetakse menetlusosalisele teatavaks tehtuks. Lisatava sätte lõike 4 kohaselt eeldatakse menetlusosalise puhul, kes on apellatsioonikomisjonile teatanud e-posti aadressi, ning patendivolniku puhul nõusolekut edastada talle kaebust või avaldust puudutavad teated elektrooniliselt, kui isik ei ole apellatsioonikomisjonile kirjalikult teatanud teisiti.

Eelnõu § 2 p-ga 43 tunnistatakse TÕAS § 51 lg-d 1 ja 2 kehtetuks. Lõike 1 kehtetuks tunnistamise põhjuseks on asjaolu, et kaebuse või avalduse ära kirja edastamist teisele menetlusosalisele reguleerib eelnõu § 2 p-ga 35 lisatav TÕAS § 48¹. Kehtiv lõige 2 reguleerib nõudeid kirjaliku seisukoha sisule ning adresseerimisele. Neid küsimusi on kohasem reguleerida määrusega. Seetõttu tunnistatakse kõnealune säte kehtetuks ning kirjaliku seisukoha sisu- ja vorminõuded kehtestatakse apellatsioonikomisjoni põhimääruses.

Eelnõu § 2 p-ga 44 täiendatakse TÕAS § 51 lg-tega 3¹–3⁴.

Lisatav lg 3¹ näeb ette, et apellatsioonikomisjon annab menetlusosalisele ühekuulise tähtaja teise menetlusosalise kirjalikule seisukohale või lisadokumendile kirjaliku seisukohaga vastamiseks. Sätte eeskujud on ToS eelnõu § 85 lg 7. Teise menetlusosalise esitatud materjalile vastamise tähtaja piiramine on vajalik menetluse tõhusamaks läbiviimiseks.

Lisatav lg 3² näeb apellatsioonikomisjonile ette õiguse anda menetlusosalisele tähtaeg küsimusele vastamiseks, tehes seda kas enda algatusel või teise menetlusosalise avalduse alusel. See meede, mis erineb tavalisest võistlevast menetlusest, annab apellatsioonikomisjonile võimaluse selgitada ise välja asjas tähtsust omavaid asjaolusid, küsides menetlusosaliselt nt selgitust oluliste asjaolude kohta. Samuti võimaldab see apellatsioonikomisjonil küsida menetlusosaliste seisukohta õiguse tõlgendamise ja

kohaldamise küsimustes, aidates seeläbi kaasa sellele, et kaebuse või avalduse kohta tehtav otsus ei oleks menetlusosalistele üllatav.

Lõige 3³ näeb apellatsioonikomisjoni esimehele ette õiguse pikendada menetlusosalise põhjendatud kirjaliku avalduse alusel kirjaliku seisukoha esitamise või küsimusele vastamise tähtaega.

Lõikes 3⁴ nähakse menetluse kiirendamiseks ette reegel, et kui menetlusosaline, kellele on antud tähtaeg seisukoha esitamiseks või küsimusele vastamiseks, on apellatsioonikomisjonile oma seisukoha või vastuse esitanud või teatanud oma soovist seda mitte esitada, loetakse talle antud tähtaeg lõppenuks. Sätte eeskujuks on ToS eelnõu § 85 lg 3.

Eelnõu § 2 p-ga 45 muudetakse TÕAS § 51 lg-t 4. Muudatusega üksnes täpsustatakse sätte sõnastust.

Eelnõu § 2 p-ga 46 täiendatakse TÕAS § 51 lg-tega 5 ja 6.

Lõikega 5 nähakse apellatsioonikomisjonile ette võimalus kasutada kiirendatud menetlust ja sisuliselt lahendada vaidlus tagaseljaotsusega, kui avalduse ärakiri on teisele menetlusosalisele edastatud, ent ta ei esita tähtaja jooksul oma kirjalikku seisukohta. Sel juhul võimaldab apellatsioonikomisjon avalduse esitajal ühe kuu jooksul esitada täiendavaid kirjalikke seisukohti ning alustab seejärel lõppmenetlust. Apellatsioonikomisjon rahuldab avalduse osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu, kusjuures apellatsioonikomisjon ei pea oma otsust põhjendama. Kiirendatud menetluse kasutamine nähti ette ka ToS eelnõu § 84 lg-s 7 ja § 85 lg-s 4.

Lõikega 6 nähakse apellatsioonikomisjonile ette õigus ennistada menetlusosalise kirjaliku avalduse alusel tema kirjaliku seisukoha esitamise tähtaeg, kui tähtaja möödalaskmine on tingitud mõjuvast põhjusest. Ennistamisavaldus tuleb esitada kahe kuu jooksul tähtaja lõpust arvates ning kirjalik seisukoht tuleb esitada kahe kuu jooksul pärast seda, kui tähtaja järgimata jätmise põhjus on ära langenud. Tähtaja ennistamise otsustab apellatsioonikomisjoni esimees, pärast apellatsioonikomisjoni koosseisu puudutavate muudatuste jõustumist apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistuja (vt eelnõu § 2 p 39). Sätte eeskujuks on ToS § 85 lg 8.

Eelnõu § 2 p-ga 47 täiendatakse seadust §-ga 51¹, mis reguleerib vastuväidete ja taotluste esitamist.

Säte reguleerib KaMS § 41 lg-s 2¹ ning § 52 lg-tes 4 ja 6 sätestatud vastuväidete ja taotluste esitamist apellatsioonikomisjoni menetluses. Lõikes 1 kehtestatakse üldreegel, et vastuväide või taotlus tuleb esitada TÕAS § 48² lg 6 alusel menetlusosalise esimese kirjaliku seisukoha esitamiseks määratud tähtaja jooksul. Hilinenult esitatud vastuväidet või taotlust ei arvestata.

Lõige 2 näeb ette, et kui menetlusosaline on esitanud taotluse tõendada varasema kaubamärgi kasutamist, annab apellatsioonikomisjon avalduse esitajale kahekuulise tähtaja nõutavate tõendite esitamiseks. Kui avalduse esitaja ei esita selle tähtaja jooksul varasema kaubamärgi kasutamise kohta tõendeid ega põhjenda kaubamärgi kasutamata jätmist, samuti kui esitatud tõendid või põhjendused on ilmselgelt asjakohatud või ebapiisavad, lükatakse avaldus varasemale kaubamärgile põhinevas osas lõike 3 kohaselt apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistuja ainuisikulise otsusega tagasi.

Eelnõu § 2 p-ga 48 muudetakse TÕAS § 52 lg-t 1. Muudatusega üksnes täpsustatakse sätte sõnastust. Sarnaselt eelnõuga lisatava TÕAS § 51 lg-ga 1¹ annab ka kõnealune säte apellatsioonikomisjonile erinevalt tavapärasest võistlevast menetlusest õiguse nõuda menetlusosaliselt omal algatusel lisadokumente, sh tõendeid, et selgitada välja asjas tähtsust omavaid asjaolusid.

Eelnõu § 2 p-ga 49 täpsustatakse TÕAS § 52 lg 2 teist lauset. Muudatusega täpsustatakse, et lisadokumendi esitamiseks määratud tähtaja pikendamise õigus on apellatsioonikomisjoni nimel apellatsioonikomisjoni esimehel, pärast apellatsioonikomisjoni koosseisu puudutavate muudatuste jõustumist apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistujal (vt eelnõu § 2 p 39). Lisaks tehakse sättes sõnastuslik parandus, asendades sõna „tähtajaks“ keeleliselt korrektsema sõnastusega „tähtaja jooksul“.

Eelnõu § 2 p-ga 50 täiendatakse TÕAS § 52 lg-ga 2¹. Lisatava sättega nähakse menetluse kiirendamiseks ette reegel, et kui menetlusosaline, kellele on antud tähtaeg lisadokumendi esitamiseks, on lisadokumendi esitanud või teatanud kavatsusest seda mitte esitada, loetakse talle antud tähtaeg lõppenuks. See võimaldab menetlusega jätkata, ootamata ära tähtaja saabumist, mis aitab lühendada menetlusele kuluvat aega. Sätte eeskuju on ToS eelnõu § 85 lg 3.

Eelnõu § 2 p-ga 51 muudetakse TÕAS § 52 lg-t 4. Muudatusega üksnes täpsustatakse sätte sõnastust.

Eelnõu § 2 p-ga 52 muudetakse TÕAS § 54 lg-t 1, mis reguleerib kaebuse või avalduse menetluse peatamist. Kehtival kujul näeb säte ette, et apellatsioonikomisjoni esimees võib menetluse oma ainuisikulise otsusega peatada TsMS-is menetluse peatamise kohta käivate sätete alusel, ühe menetlusosalise põhjendatud avalduse alusel või menetlusosaliste ühise avalduse alusel. Muudetud kujul jäetakse sättest välja võimalus peatada menetlus ühe menetlusosalise põhjendatud avalduse alusel. Nimelt, TsMS-is reguleerivad menetluse peatamist TsMS §-d 355 ja 356, mis näevad menetluse peatamise ette vastaval põhjusel ja teise menetluse tõttu. Arvestades, et TsMS §-st 355 annab TÕAS § 54 lg 1 kaudu apellatsioonikomisjonile õiguse peatada menetlus poolest tuleneval mõjuval põhjusel, ei ole vaja näha ette üldist alust peatada menetlus ühe menetlusosalise põhjendatud avalduse alusel. See laiendab menetluse peatamise aluseid kõikvõimalikele põhjustele ning muudab sisutühjaks TÕAS § 54 lg-s 1 sisalduva viite TsMS-is sätestatud menetluse peatamise alustele. Apellatsioonikomisjoni koosseisu puudutavate muudatuste jõustumise järgselt antakse menetluse peatamise otsustamise õigus apellatsioonikomisjoni esimehelt apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistujale (vt eelnõu § 2 p 39).

Eelnõu § 2 p-ga 53 täiendatakse TÕAS § 54 lg-ga 2¹. Sättega täpsustatakse menetluse peatamise tagajärgi menetlustähtaegade kulgemisele. Selle kohaselt katkeb menetluse peatamise korral kõigi menetlustähtaegade kulgemine ja algab peatamise lõppemisel täies ulatuses uuesti. Sätte teine lause täpsustab, et menetluse peatamise aja kestel tehtud menetlustoimingud on tühised.

Eelnõu § 2 p-ga 54 muudetakse TÕAS § 54 lg-t 3, mis sätestab apellatsioonikomisjoni menetluse lõpetamise alused. Võrreldes kehtiva õigusega, mis nimetab menetluse lõpetamise alusena vaid kaebuse või vaidlustusavalduse tagasivõtmist, täiendatakse sätet (mh ToS eelnõu § 83 eeskujul) muude alustega, mil on põhjendatud menetlus lõpetada. Nendeks täiendavateks

alusteks on olukorrad, kus menetlusosalised sõlmivad vaidluses kompromissi vastavalt eelnõuga lisatavale TÕAS §-le 54², tööstusomandi objektist või selle taotlusest on loobunud või omaniku ainuõigus on tunnistatud tühiseks või lõppenuks, avalduse esitaja puudub (nt on juriidiline isik registrist kustutatud) või avalduse esitaja ja taotleja või omanik on üks ja sama isik (nt tööstusomandi objekti võõrandamise tulemusena). Samuti nähakse menetluse lõpetamise alusena ette see, kui esineb mõni TÕAS § 47 lg-s 3 nimetatud kaebuse või avalduse tagasilükkamise alus või kui kaebuse või avalduse lahendamine otsustusvõimelise koosseisuga on võimatu vastavalt TÕAS § 58 lg-le 5. Apellatsioonikomisjoni koosseisu puudutavate muudatuste jõustumise järgselt antakse menetluse lõpetamise otsuse tegemise õigus senise appellatsioonikomisjoni esimehe asemel appellatsioonikomisjoni koosseisu eesistujale (vt eelnõu § 2 p 39).

Eelnõu § 2 p-ga 55 täiendatakse TÕAS-i §-ga 54². Lisatava sätte esimese lõikega nähakse avalduse menetlusosalistele ette võimalus sõlmida appellatsioonikomisjoni menetluses olevas vaidluses kompromiss. Teise lõikega nähakse ette, et kui kompromiss sõlmitakse enne lõppmenetluse alustamist, tagastatakse pool avalduse esitamise eest tasutud riigilõivust.

Eelnõu § 2 p-ga 56 muudetakse TÕAS § 55 lg 1 esimest lauset. Menetluse kiirendamise eesmärgil nähakse sättes ette, et lõppmenetlust alustatakse kahe nädala jooksul pärast menetlusosalistele lõplike seisukohtade esitamiseks määratud tähtaegade möödumist. Selle eesmärk on menetluse tõhusamaks muutmine. Ajalise piirangu seadmise eeskujuks on ToS eelnõu § 87 lg 2, mis nägi ette ühe kuu pikkuse tähtaja.

Eelnõu § 2 p-ga 57 muudetakse TÕAS § 55 lg 1 esimest lauset, nägemaks ette, et lõppmenetluse alustamisel määratakse kaebuse korral appellatsioonikomisjoni koosseisu üks täiendav liige ja avalduse korral kaks täiendavat liiget. Kolmese koosseisu ülejäänud liikmed on appellatsioonikomisjoni alalised liikmed. Muudatus jõustub koos appellatsioonikomisjoni koosseisu puudutavate muudatustega. Ühtlasi antakse nende muudatuste jõustumisel lõppmenetluse alustamise otsustamise õigus appellatsioonikomisjoni esimehelt appellatsioonikomisjoni koosseisu eesistujale (vt eelnõu § 2 p 39).

Eelnõu § 2 p-ga 58 tunnistatakse kehtetuks TÕAS § 55 lg 3 teine lause. Kehtival kujul näeb sätte ette, et eelmenetleja on üks koosseisu liikmetest. Seoses appellatsioonikomisjoni moodustamisega ja koosseisu puudutavate muudatustega ei ole vastav täpsustus enam vajalik. Kuna eelnõuga nähakse TÕAS § 49 lg-s 1 ette, et eelmenetlejaks määratakse appellatsioonikomisjoni alaline liige, on ta niikuinii alati koosseisu liige. Kõnealune TÕAS § 55 lg 3 muudatus jõustub koos appellatsioonikomisjoni koosseisu puudutavate muudatustega.

Eelnõu § 2 p-ga 59 muudetakse TÕAS § 56 pealkirja ning lg-t 1. Lõiget 1 täiendatakse esimese lausega, milles täpsustatakse istungi korraldamise aluseid, nähes ette, et appellatsioonikomisjon võib istungi korraldada omal algatusel või menetlusosalise taotlusel, kui see aitab kaasa asja õigele ja tõhusale lahendamisele. Sätte senine sisu säilitatakse sätte teises lauses, ent selle sõnastust täpsustatakse, nähes ette istungist teatatakse menetlusosalistele ette vähemalt 15 päeva. Paragrahvi pealkirjas tehtava muudatusega viiakse pealkiri vastavusse lg 1 muudetud sisuga.

Eelnõu § 2 p-ga 60 muudetakse TÕAS § 56 lg-t 3. Võrreldes kehtiva sõnastusega täpsustatakse sättes, et istungi edasilükkamise korral toimub uus istung mitte hiljem kui 30 päeva pärast eelmise istungi toimumise päeva ning selle ajast ja kohast teatatakse menetlusosalistele ette

vähemalt 15 päeva. Selle eesmärk on kiirendada menetlust, vältimaks istungi edasilükkumise korral uue istungi määramist liiga kaugesse tulevikku.

Eelnõu § 2 p-ga 61 täiendatakse TÕAS § 57 lg-t 1 pärast sõna „juhib“ sõnaga „apellatsioonikomisjoni“. Tegemist on sõnastusliku täpsustusega, arvestades, et seaduse muudes osades on viidatud eesistujale kui „apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistuja“. Muudatus jõustub koos apellatsioonikomisjoni koosseisu puudutavate muudatustega.

Eelnõu § 2 p-ga 62 täiendatakse TÕAS § 57 lg-ga 1¹. Lisatav säte näeb ette, et apellatsioonikomisjoni istung on avalik, ent apellatsioonikomisjoni esimees võib kuulutada istungi kinniseks TsMS-is ettenähtud menetluse kinniseks kuulutamise alustel. Menetluse kinniseks kuulutamise alused on sätestatud TsMS §-s 38. Muu hulgas kuulatakse menetlus kinniseks, kui see on vajalik menetlusosalise, tunnistaja või muu isiku eraelu kaitseks või ärisaladuse või muu sellesarnase saladuse hoidmiseks, kui huvi asja avaliku arutelu vastu ei ole vastavalt kas eraelu kaitse või saladuse kaitse huvist suurem (vt TsMS § 38 lg 1 p-d 3 ja 7). Apellatsioonikomisjoni menetluse puhul võib istungi kinniseks kuulutamist õigustada ka vajadus kaitsta üldkasutataval viisil edastatud sõnumi saladust (vt TsMS § 38 lg 1 p 8). Apellatsioonikomisjoni koosseisu puudutavate muudatuste jõustumise järgselt antakse istungi kinniseks kuulutamise otsuse tegemise õigus apellatsioonikomisjoni esimehe asemel apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistujale (vt eelnõu § 2 p 39).

Eelnõu § 2 p-ga 63 muudetakse TÕAS § 57 lg 2 p-d 3 ja 4. Muudatusega üksnes täpsustatakse sätete sõnastust.

Eelnõu § 2 p-ga 64 asendatakse TÕAS § 57 lg 2 p-s 3 viide eelmenetleja ülevaatele viitega apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistuja ülevaatele. Muudatus on tingitud asjaolust, et eelnõuga määratakse eelmenetluse läbiviijaks apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistuja (vt eelnõu § 2 p 36). Muudatus jõustub koos apellatsioonikomisjoni koosseisu puudutavate muudatustega.

Eelnõu § 2 p-ga 65 täiendatakse TÕAS § 58 pealkirja, asendamaks viide apellatsioonikomisjoni liikmele viitega apellatsioonikomisjoni koosseisu liikmele. Taandada on võimalik konkreetse apellatsioonikomisjoni koosseisu liiget sellest koosseisust.

Eelnõu § 2 p-dega 66 ja 67 muudetakse TÕAS § 58 lg-d 1 ja 2. Võrreldes kehtiva seadusega nähakse apellatsioonikomisjoni koosseisu liikmele ette kohustus end ise taandada, kui esineb asjaolu, mis annab alust kahelda tema erapooletuses. Samuti säilitatakse menetlusosalise õigus esitada avaldus kaebust või avaldust läbivaatava apellatsioonikomisjoni koosseisu liikme taandamiseks.

Eelnõu § 2 p-ga 68 muudetakse TÕAS § 58 lg-d 3 ja 4. Sätetes tehtavate muudatustega viiakse taandatud liikme asemele uue liikme määramise kord vastavusse apellatsioonikomisjoni koosseisu tehtavate muudatustega ning need jõustuvad koos viidatud muudatustega. Kui kehtiva seaduse alusel asendatakse taandatud liige apellatsioonikomisjoni teise liikmega, siis pärast apellatsioonikomisjoni koosseisu puudutavate muudatuste jõustumist asendatakse ta koosseisu uue liikmega, kes määratakse vastavalt apellatsioonikomisjoni täiendava liikme määramise korrale. Apellatsioonikomisjoni alalise liikme taandamise korral määratakse võimalusel koosseisu liikmeks apellatsioonikomisjoni teine alaline liige. Kuna eelnõuga antakse apellatsioonikomisjoni koosseisu määramise pädevus apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistujale, täpsustatakse lg-s 3, et ka taandatud isiku asemele määrab uue isiku

apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistuja. Lõikes 4 lahendatakse olukord, kus taandatakse apellatsioonikomisjoni alaline liige, nähes ette, et sel juhul määrab tema asemele koosseisu uue liikme apellatsioonikomisjoni teine alaline liige. Kui aga taandamisavaldused on esitatud apellatsioonikomisjoni mõlema alalise liikme suhtes, lahendab taandamisavaldused ja määrab koosseisu uued liikmed Patendiameti peadirektor.

Eelnõu § 2 p-ga 69 muudetakse TÕAS § 58 lg-t 5. Muudatusega täpsustatakse, et sarnaselt kaebusega on ka juhul, kui avalduse menetlus on lõpetatud põhjusel, et selle lahendamine otsustusvõimelise koosseisuga on võimatu, avalduse esitajal õigus pöörduda asjas kohtusse ilma apellatsioonikohtu sisulise otsuseta. Selleks on tal õigus esitada hagi teise menetlusosalise vastu Harju Maakohtusse 30 päeva jooksul apellatsioonikomisjonis menetluse lõpetamise otsuse tegemise päevast arvates. Sättes täpsustatakse, et nimetatud alusel menetluse lõpetamise õigus on apellatsioonikomisjoni esimehel.

Eelnõu § 2 p-ga 70 muudetakse TÕAS § 59 lg-t 1. Kehtiva TÕAS § 59 lg 1 sätestab, et apellatsioonikomisjoni otsuse tegemise juures menetlusosalised ei viibi. Sätet täiendatakse täpsustusega, et ka otsuse tegemise juures ei viibi kõrvalised isikud ning arutelu käiku ei protokollita. See tagab apellatsioonikomisjoni nõupidamise saladuse ning sel viisil liikmete sõltumatuse otsuse tegemisel.

Eelnõu § 2 p-ga 71 täiendatakse TÕAS § 59 uue lg-ga 1¹. Tegemist on täpsustava sättega, mis näeb ette, et apellatsioonikomisjon teeb kahte liiki otsuseid. Asi lahendatakse sisuliselt kolmeliikmelise koosseisu otsusena lõppmenetluses. Ühtlasi aga teeb apellatsioonikomisjon TÕAS-is ettenähtud juhtudel otsuseid esimehe ainuisikulist otsustena. Ainuisikulisi otsuseid tehakse korralduslikes küsimustes eelmenetluses (TÕAS § 49 lg 4), ent samuti kaebuse või avalduse tagasilükkamiseks (nt TÕAS § 48 lg 1 ja § 47 lg 3), omavahel seotud nõuete ühendamiseks (TÕAS § 53 lg 1), menetluse peatamiseks ja taastamiseks (TÕAS § 54 lg-d 1 ja 2) ning menetluse lõpetamiseks (TÕAS § 54 lg 3 ja § 58 lg 5).

Eelnõu § 2 p-ga 72 täiendatakse TÕAS § 59 lg 1¹ p 2 pärast sõna „esimehe“ sõnadega „või koosseisu eesistuja“. Muudatus jõustub koos apellatsioonikomisjoni koosseisu puudutavate muudatuste jõustumisega. Nimelt antakse nende muudatustega mitmete otsuste, mida seni tegi apellatsioonikomisjoni esimees, tegemise õigus apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistujale.

Eelnõu § 2 p-ga 73 muudetakse TÕAS § 59 lg-d 2 ja 3. Lõikes 2 täpsustatakse, et häälteenamusega tehakse apellatsioonikomisjoni kollegiaalne otsus, kuna apellatsioonikomisjoni esimehe ainuisikulist otsust ei saa sellisena teha. Sätet täiendatakse tähtaegadega, mille jooksul apellatsioonikomisjon peab otsuse tegema. Nendeks tähtaegadeks on avalduse korral kolm kuud ning kaebuse korral kaks kuud lõppmenetluse alustamisest arvates. Kui menetluses on korraldatud istung, on otsuse tegemise tähtaeg kaks kuud istungi toimumisest arvates. Selle eesmärk on vältida menetluse tarbetut venimist olukorras, kus kõik eelmenetluse ja muud korraldavad toimingud on tehtud ning asi on valmis otsustamiseks. Nimetatud tähtaegade kehtestamise eeskujuks oli ToS § 89 lg 1. Lõikes 3 tehtava muudatusega jäetakse sättest välja teine lause, mis kehtestab nõuded apellatsioonikomisjoni otsusele. Need nõuded viiakse eelnõuga üle TÕAS § 59 lg-sse 5. Ülejäänud lõikes 3 tehtavad muudatused on tehnilised.

Eelnõu § 2 p-ga 74 muudetakse § 59 lg 4 sissejuhatavat lauseosa. TÕAS § 59 lg 4 sätestab nõuded apellatsioonikomisjoni otsusele. Arvestades, et apellatsioonikomisjoni otsus võib olla nii lõppmenetluses tehtav kollegiaalne otsus asja sisuliseks lahendamiseks kui ka

apellatsioonikomisjoni esimehe ainuisikuline otsus, kohalduvad TÕAS § 59 lg-s 4 sätestatud nõuded mõlemale otsuse liigile. Seaduses on siiski nähtud ette juhtumeid, kus apellatsioonikomisjoni esimehe otsuse puhul piisab selle vormistamisest resolutsioonina, millele on lisatud kuupäev ja apellatsioonikomisjoni esimehe allkiri (TÕAS § 48 lg 2, § 55 lg 2). Nende olukordadega arvestamiseks täiendatakse TÕAS § 59 lg-t 4 täpsustusega, et sättest tulenevad nõuded kohalduvad juhul, kui seadusest ei tulene teisiti.

Eelnõu § 2 p-ga 75 muudetakse TÕAS § 59 lg 4 p 2. Muudatus on tingitud asjaolust, et eelnõu jõustumise järel reguleerib TÕAS § 59 lg 4 nõudeid ka apellatsioonikomisjoni esimehe ainuisikuliselt tehtavale otsusele, pärast apellatsioonikomisjoni koosseisu puudutavate muudatuste jõustumist ka nõudeid apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistuja otsustele. Nõue, et esimehe ainuisikuliselt tehtavas otsuses peab sisalduma viide kaebusele või vaidlustusavaldusele ja selle esitanud isikule, sisaldus seni TÕAS § 47 lg 4 p-s 2.

Eelnõu § 2 p-ga 76 muudetakse TÕAS § 59 lg 4 p 5. Senine nõue, et apellatsioonikomisjoni otsus peab sisaldama viidet otsuse tegemisel kohaldatud seadustele, asendatakse nõudega, et otsus peab sisaldama viidet selle õiguslikule alusele. Esiteks hõlmab uus sõnastus lisaks seadustele ka määruseid ja Euroopa Liidu õigusakte, sh Euroopa Liidu kaubamärgi määrust, mida apellatsioonikomisjon otsuse tegemisel samuti peab kohaldama. Teiseks täpsustab muudetud sõnastus, et ei piisa üksnes viitest kohaldatud õigusaktile, vaid viidata tuleb konkreetsele õiguslikule alusele, s.o sätte täpsusega.

Eelnõu § 2 p-ga 77 täiendatakse TÕAS § 59 lg-ga 5. Sättega kehtestatakse nõuded apellatsioonikomisjoni otsusele. Esiteks tuuakse sättesse üle seni TÕAS § 59 lg-s 3 sätestatud nõue, et apellatsioonikomisjoni otsus peab olema põhjendatud ja tuginema menetluse käigus kindlakstehtud asjaoludele ning kogutud ja esitatud tõenditele. Teiseks täpsustatakse, et apellatsioonikomisjon peab püsima nõude piirides ega tohi teha otsust nõude kohta, mida ei ole esitatud. Näiteks kui avalduse esitaja taotleb apellatsioonikomisjonilt kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamist, ei tohiks apellatsioonikomisjon teha otsust kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamise kohta, kuna tegemist on erineva nõudega.

Eelnõu § 2 p-ga 78 muudetakse TÕAS § 60, mis reguleerib apellatsioonikomisjoni menetluses esitatavaid tõendeid. Sättega lõikes 1 nähakse ette, et kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti, lähtub apellatsioonikomisjon vastavalt oma pädevusele tõendite ja tõendamise, sh tõendite esitamise ja kogumise korra puhul TsMS-is sätestatust. Kuna kaebuse ja avalduse kohta tehtud otsuse edasikaebamine toimub tsiviilkohtusse tsiviilkohtumenetluse reeglite järgi, on põhjendatud TsMS-is sätestatud tõendamise korra järgimine juba apellatsioonikomisjoni menetluses. Selles osas on eeskjuju võetud ToS eelnõu § 78 p-st 3.

Sätte lõikes 2 sätestatakse, et apellatsioonikomisjon selgitab menetlusosalistele täiendavate tõendite ja taotluste esitamise vajadust, kui see on vajalik asja õigeks lahendamiseks. See meede, mis erineb tavalisest võistlevast menetlusest, annab apellatsioonikomisjonile võimaluse juhtida menetlusosaliste tähelepanu vajadusele esitada mingi asjaolu kohta tõendeid.

Eelnõu § 2 p-ga 79 täiendatakse TÕAS § 61 lg-tega ¹ ja ¹. Nendest esimene täpsustab apellatsioonikomisjoni otsuse sisu kaebuse või avalduse rahuldamise korral. Tegemist on üldnormiga, millest on vajadusel võimalik tööstusomandi eriseaduses kõrvale kalduda. Lõike ¹ kohaselt määrab apellatsioonikomisjon otsuses ka riigilõivu tagastamise vastavalt TÕAS-is

sätetataule. See puudutab kaebuseid, mille puhul eelnõu § 2 p-ga 81 lisatav TÕAS § 61 lg 2¹ näeb ette, et kaebuse rahuldamise korral makstakse selle esitamisel tasutud riigilõiv tagasi.

Eelnõu § 2 p-ga 80 täiendatakse TÕAS § 61 lg-t 2. Kehtivas sõnastuses näeb säte ette, et apellatsioonikomisjon teeb otsuse vastavalt tööstusomandi seadustes sätestataule. Sätet täiendatakse sõnadega „käesolevas seaduses ja“, kuna apellatsioonikomisjoni õigused kaebuse või avalduse lahendamisel sätestatakse eelnõuga TÕAS § 61 lg-tes 1¹ ja 1², võimaldades näha tööstusomandi seadustes üldreeglitest ette erisusi.

Eelnõu § 2 p-ga 81 täiendatakse TÕAS § 61 lg-ga 2¹. Sättes kehtestatakse üldine põhimõte, mille kohaselt kaebuse rahuldamisest makstakse selle esitamisel tasutud riigilõiv tagasi. Kui kaebus rahuldatakse osaliselt, määrab apellatsioonikomisjon tagastatava riigilõivu suuruse. Praegu on põhimõte, mille kohaselt kaebuse rahuldamisest riigilõiv tagastatakse, kehtestatud mitmes tööstusomandi eriseaduses (nt KaMS § 41 lg 4, PatS § 30 lg-d 4 ja 5, KasMS § 27 lg 4, TDKS § 39 lg 4). Need erisätted tunnistatakse eelnõuga kehtetuks ja asendatakse TÕAS-is kõigi kaebuste puhul kohalduva üldsättega. Eelkõige tuleks tagastatava riigilõivu suuruse määramisel lähtuda kaebuse rahuldamise ja rahuldamata jätmise proportsioonist.

Eelnõu § 2 p-ga 82 muudetakse TÕAS § 62 lg-t 2, mis reguleerib apellatsioonikomisjoni otsuse teatavakstegemist. Sättest jäetakse välja täpsustus, et otsuse ära kiri saadetakse menetlusosalistele posti teel. See võimaldab edastada otsuse ära kirja ka elektrooniliselt, eelkõige e-posti teel.

Eelnõu § 2 p-ga 83 täiendatakse TÕAS § 62 lg-ga 3. Lisatava sättega nähakse apellatsioonikomisjonile ette võimalus parandada otsuses avastatud mittesisulised vead. Selle kohaselt võib apellatsioonikomisjon pärast otsuse teatavakstegemist kahe kuu jooksul enda algatusel või menetlusosalise ettepanekul parandada otsuses ilmnenu aritmeetilised, keelelised või tehnilist laadi vead otsusele lisatava õiendiga, muutmata seejuures otsuse sisu.

Eelnõu § 2 p-ga 84 muudetakse TÕAS § 63 lg-d 1 ja 2 ning § 64 lg-d 1 ja 2.

TÕAS § 63 lg-d 1 ja 2 reguleerivad apellatsioonikomisjoni otsuse jõustumist kaebuse korral. Senine kolme kuu pikkune kaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise tähtaeg asendatakse kahe kuuga. Sellest tulenevalt muudetakse lg-s 2 ka otsuse jõustumise aega olukorras, kus seda ei vaidlustata. Tähtaja lühendamise eesmärk on saavutada vaidluse esemeks olevas küsimuses kiiremini õiguskindlus ning kiirendada vaidluse lahendamist olukorras, kus apellatsioonikomisjoni otsus kaevatakse edasi. Senine kolme kuu pikkune kaebetähtaeg on ebanõistlikult pikk. Ka kahe kuu pikkune tähtaeg võimaldab menetlusosalistel apellatsioonikomisjoni otsust piisavalt analüüsida, otsustada selle edasikaebamine ning koostada vajalikud dokumendid kohtule esitamiseks. Kaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise tähtaja lühendamise kahe kuu peale näeb ette ka ToS eelnõu § 72 lg 2.

TÕAS § 64 lg-d 1 ja 2 reguleerivad apellatsioonikomisjoni otsuse jõustumist vaidlustusavalduse korral. Sätetes asendatakse viide vaidlustusavaldusele üldisema viitega avaldusele. Sarnaselt kaebuse kohta tehtud otsuse edasikaebamisega lühendatakse ka avalduse kohta tehtud apellatsioonikomisjoni otsuse edasikaebe tähtaeg senise kolme kuu pealt kahe kuu peale. Selle eeskujuks on ToS § 90 lg 1. Sellest tulenevalt muudetakse lg-s 2 ka otsuse jõustumise aega olukorras, kus seda ei vaidlustata.

Eelnõu § 2 p-ga 85 muudetakse TÕAS § 63 lg 1 teist lauset. Lauset täiendatakse täpsustusega, et vajadusel kaasatakse hagita menetlusse Patendiamet puudutatud isikuna. Sarnaselt näeb ette ToS eelnõu § 72 lg 2.

Eelnõu § 2 p-ga 86 täiendatakse TÕAS-i §-ga 64¹, mis reguleerib apellatsioonikomisjoni esimehe ainuisikuliselt tehtud otsuse jõustumist ja vaidlustamist. Kehtiv seadus näeb TÕAS § 47 lg-s 3¹ ja § 49 lg-s 4 ette võimaluse vaidlustada teatud apellatsioonikomisjoni esimehe ainuisikuliselt tehtud otsuseid. Eelnõu kohaselt koondatakse kaebeõiguse regulatsioon kõnealusesse sättesse ning täpsustatakse, milliste ainuisikuliste otsuste peale on võimalik kaevata. Nendeks on kaebuse või avalduse tagasilükkamise (TÕAS § 47 lg 3, § 48² lg 5 ja § 51¹ lg 3), menetluse peatamise (TÕAS § 54 lg 1) ja menetluse lõpetamise (TÕAS § 54 lg 3) otsused. Otsuse vaidlustamiseks on menetlusosalisel õigus esitada kaebus Harju Maakohtusse ühe kuu jooksul otsuse teatavaks tegemisest arvates, kusjuures kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Lisatava sätte lõikes 2 nähakse ette, et kui otsust ei vaidlustata, jõustub see ühe kuu möödumisel otsuse teatavakstegemisest. Lõikes 3 nähakse ette, et kui kaebus küll esitatakse, kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Eelnõu § 2 p-ga 87 täiendatakse TÕAS § 64¹ lg 1 esimest lauset pärast sõna „esimehe“ sõnadega „või koosseisu eesistuja“. Muudatus jõustub koos apellatsioonikomisjoni koosseisu puudutavate muudatuste jõustumisega ning on tingitud asjaolust, et teatud konkreetset vaidlust puudutavate otsuste tegemise õigus antakse apellatsioonikomisjoni esimehelt koosseisu eesistujale.

Eelnõu § 2 p-dega 88 ja 89 täiendatakse TÕAS § 65 lg-tega 2¹–2⁵ ning 7 ja 8, mis sisaldavad eelnõu rakendamise norme.

Arvestades, et eelnõuga muudetakse apellatsioonikomisjoni menetlust reguleerivaid norme, nähakse TÕAS § 65 lg-s 2¹ ette, et üldjuhul lähtub apellatsioonikomisjon menetlustoimingu tegemise ajal kehtivast seadusest. Seega tuleb muudetud menetlusnormidest lähtuda ka nende kaebuste ja avalduste menetlemisel, mis on esitatud enne käesoleva eelnõu jõustumist.

Kuna eelnõuga nähakse ette, et senise halduskohtumenetluse seaduse asemel tuleb edaspidi lähtuda apellatsioonikomisjoni menetluses tõendite ja tõendamise puhul TsMS-is sätestatud, nähakse TÕAS § 65 lg-s 2² ette, et enne 2019. aasta 14. jaanuari alustatud menetluse puhul võib apellatsioonikomisjon lähtuda otsuse tegemisel ka tõenditest, mis on esitatud või kogutud enne nimetatud kuupäeva kehtinud korras. Sel juhul saab apellatsioonikomisjon lähtuda otsustamisel menetluses kogutud tõenditest ka juhul, kui need ei vasta TsMS-is sätestatud.

Kuna eelnõuga muudetakse üksikutel juhtudel ka menetlustähtaegu, nähakse TÕAS § 65 lg-s 2³ ette reegel, et kui enne 2019. aasta 14. jaanuari alustatud menetluse puhul muutub menetlusosalisele seadusest tuleneva või apellatsioonikomisjoni määratud menetlustähtaja kestel käesoleva seaduse § 9 lg-s 1, § 45 lg-s 3 või § 51 lg-s 3¹ sätestatud menetlustähtaeg, lähtutakse menetlustähtaja arvutamisel menetlusosalisele soodsamast redaktsioonist.

TÕAS § 65 lg-ga 2⁴ nähakse ette, et eelnõuga lisatavat § 61 lg-t 2², mille kohaselt avalduse esitamisel tasutud riigilõivu kannab üldjuhul menetlusosaline, kelle kahjuks otsus tehti, ei kohaldata menetluse puhul, mida on alustatud enne 2019. aasta 14. jaanuari esitatud avalduse

alusel. Selliste avalduse puhul ei olnud teisele menetlusosalisele ettenähtav, et tema kanda võib osaliselt või täielikult jääda avalduse esitamisel tasutud riigilõiv.

Enne 2019. aasta 14. jaanuari tehtud apellatsioonikomisjoni otsuse vaidlustamise ja jõustumise tähtaja puhul, mida eelnõuga samuti muudetakse (§ 2 p-d 89 ja 91), lähtutakse lisatava TÕAS § 65 lg 2⁵ järgi otsuse tegemise ajal kehtivast seadusest.

TÕAS § 65 lisatavate lg-tega 7 ja 8 reguleeritakse pooleliolevate menetluste üleandmist seniselt apellatsioonikomisjonilt eelnõuga ette nähtud uute põhimõtete alusel moodustatud apellatsioonikomisjonile. Jätmaks aega apellatsioonikomisjoni alaliste liikmete nimetamiseks, sh vajaliku konkursi läbiviimiseks, ning täiendavate liikmete määramise aluseks oleva isikute nimekirja koostamiseks, on apellatsioonikomisjoni uut koosseisu puudutavate sätete jõustumine lükatud edasi kuni 1. märtsini 2019. TÕAS § 65 lg-s 7 nähakse ette, et kui enne nimetatud kuupäeva esitatud kaebuse või avalduse lõppmenetlust ei ole nimetatud kuupäeva seisuga alustatud, määrab apellatsioonikomisjoni esimees sellele apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistuja 2019. aasta 1. septembriks. Kui asjas on enne 1. märtsi 2019 lõppmenetlust alustatud, jätkatakse TÕAS § 65 lg 8 kohaselt selle läbivaatamist eelmenetluses. Selleks taastab apellatsioonikomisjoni esimees oma ainuisikulise otsusega eelmenetluse ja määrab apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistuja 2019. aasta 1. septembriks. Sõltumata sellest, kas eelmenetlust üksnes jätkatakse uue isiku (koosseisu eesistuja) juhtimisel või taastatakse juba lõppenud eelmenetlus, säilitavad selleks ajaks juba tehtud menetlustoimingud kehtivuse ja neid ei korrata, välja arvatud ulatuses, milles apellatsioonikomisjoni koosseisu eesistuja peab seda vajalikuks. Seega ei ole koosseisu eesistuja kohustatud alustama eelmenetlust algusest peale, ent tal on siiski võimalik teha täiendavaid menetlustoiminguid, mida ta peab asja õigeks lahendamiseks vajalikuks.

§ 3. Geograafilise tähise kaitse seaduse muutmine

Eelnõu §-ga 3 nähakse sarnaselt kaubamärkidega ette, et ka geograafilise tähise registreeringu vaidlustamise asju lahendab maakohtu asemel esimese instantsina apellatsioonikomisjon. See puudutab GTKS §-s 43 sätestatud juhtusid, mil registreering vaidlustatakse põhjusel, et see oli tehtud õigusvastaselt, kuna taotleja ei olnud õigustatud registreerimistaotluse esitamiseks (GTKS § 43 lg-d 1 ja 3) või on registreering vastuolus GTKS-is sätestatud nõuetega, avaliku korra või heade tavadega (GTKS § 43 lg 5). Samuti lahendab apellatsioonikomisjon avaldusi registreeringu andmete muutmiseks põhjusel, et registreeringus olev kaupade või teenuste loetelu, geograafilise ala määratlus või kirjeldus on ebatäpne või ei ole piisav (GTKS § 44 lg 1). Selleks asendatakse GTKS §-s 43 lg-tes 1, 3 ja 5 ning § 44 lg-s 1 viited kohtusse avalduse esitamisele viidetega apellatsioonikomisjonile avalduse esitamisele ning kaotatakse mõlemas muudetavas lõikes viide vaidluse lahendamisele hagita menetluses. Lisatavate § 43 lg-ga 6¹ ja § 44 lg-ga 2¹ nähakse ette apellatsioonikomisjoni otsuse vaidlustamise võimalus maakohtus, kusjuures see toimub hagi esitamise teel teise menetlusosalise vastu TÕAS § 64 lg-s 1 sätestatud tähtaja jooksul. GTKS § 43 lg-t 7 ja § 44 lg-t 3, mis reguleerivad Patendiameti poolt jõustunud kohtulahendi alusel registreeringu kustutamise või selle andmete muutmise kande tegemist, täiendatakse viitega jõustunud apellatsioonikomisjoni otsusele.

Ühtlasi täiendatakse GTKS § 46 lg-ga 4, mille kohaselt isikul, kelle vastu on esitatud geograafilise tähise õigusvastasest kasutamisest tulenev hagi (GTKS § 45) on õigus esitada vastuhagi GTKS § 43 lg-s 1, 3 või 5 või § 44 lg-s 1 nimetatud nõudes. See on erand üldreeglist, mille kohaselt neid asju vaatab esmalt läbi tööstusomandi apellatsioonikomisjon.

Seadust täiendatakse §-ga 56¹, mis reguleerib nende avalduste menetlemist, mis on esitatud kohtule enne 2019. aasta 14. jaanuari, ent mille osas seadus näeb alates nimetatud kuupäevast ette kohustusliku kohtueelse menetluse apellatsioonikomisjonis. Sätte kohaselt menetletakse neid avaldusi kohtus.

§ 4. Kasuliku mudeli seaduse muutmine

Eelnõu §-ga 4 nähakse sarnaselt kaubamärkidega ette, et ka kasuliku mudeli registreeringu tühistamise vaidlusi asju lahendab maakohtu asemel esimese instantsina apellatsioonikomisjon. See puudutab KasMS §-des 46 ja 47 sätestatud juhtusid, mil kasuliku mudeli omanik vaidlustatakse KasMS § 46 lg-s 1 nimetatud alusel või kasuliku mudeli registreeringu tühistamist taotletakse põhjusel, et see oli tehtud õigusvastaselt, kuna registreeritud kasulik mudel ei vasta KasMS-is sätestatud nõuetele, leiutiskirjelduses ei ole leiutise olemus avatud nii täpselt ja selgelt, et vastava ala asjatundja võib leiutise teostada, või leiutis ei vasta esialgses registreerimistaotluses avatud olemusele (KasMS § 47 lg 1 p-d 1–3). Selleks asendatakse KasMS § 46 lg-s 1 ja § 47 lg-tes 1 ja 2 viited kohtusse hagi esitamisele viidetega apellatsioonikomisjonile avalduse esitamisele. Lisatavate KasMS § 46 lg-ga 1¹ ja § 47 lg-ga 2¹ nähakse ette apellatsioonikomisjoni otsuse vaidlustamise võimalus maakohtus, kusjuures see toimub hagi esitamise teel teise menetlusosalise vastu TÕAS § 64 lg-s 1 sätestatud tähtaja jooksul. KasMS § 46 lg-t 2 ja § 47 lg-t 3, mis reguleerivad Patendiameti poolt jõustunud kohtuotsuse alusel registreeringu muutmise või kustutamise kande tegemist, täiendatakse viitega jõustunud apellatsioonikomisjoni otsusele.

Lisaks kasuliku mudeli registreeringu ja selle omaniku vaidlustamisele antakse apellatsioonikomisjoni lahendada ka vaidlused kasuliku mudeli autorsuse üle vastavalt KasMS §-le 45. Kuna autorsuse vaidlustamine võib viia ka kasuliku mudeli omaniku vaidlustamiseni, mis KasMS § 45 lg 4 järgi võib toimuda koguni samas menetluses, on otstarbekas näha ette, et autorsuse ja omaniku vaidlustamise taotlusi lahendab sama vaidluste lahendamise organ.

Ühtlasi nähakse KasMS § 51 lg-s 5 ette, et isikul, kelle vastu on esitatud kasuliku mudeli õigusvastasest kasutamisest tulenev hagi (KasMS § 50), on õigus esitada vastuhagi KasMS § 45 lg-s 1, § 46 lg-s 1 või § 47 lg-s 1 nimetatud nõudes. See on erand üldreeglist, mille kohaselt neid asju vaatab esmalt läbi tööstusomandi apellatsioonikomisjon. Samas täpsustatakse, et isikul, kelle suhtes on alustatud väärteo või kuriteo menetlemist seoses kasuliku mudeli omaniku ainuõiguse rikkumisega, on õigus esitada avaldus registreeringu tühistamiseks apellatsioonikomisjonile. Kuna süüteoasja ei arutata tsiviilasju läbivaatavate kohtute poolt ning nende arutamine ei pruugi toimuda Harju Maakohtus, ei ole põhjendatud näha sellel juhul ette erandit apellatsioonikomisjoni menetlusest. Kohtul on õigus väärteo või kuriteo menetlemine patendi tühistamise avalduse menetlemise ajaks väidetava rikkuja nõudel peatada.

KasMS § 52 lg-s 5 asendatakse viide tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimäärusele viitega tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadusele. See on tingitud sellest, et apellatsioonikomisjoni menetluse korda reguleerib TÕAS. Ühtlasi täiendatakse sätet lisaks kaebustele ka viitega avalduste läbivaatamisele, kuna apellatsioonikomisjon vaatab KasMS-is sätestatud juhtudel läbi nii kaebusi kui ka avaldusi.

Seadust täiendatakse §-ga 59¹, mis reguleerib nende hagide menetlemist, mis on esitatud kohtule enne 2019. aasta 14. jaanuari, ent mille osas seadus näeb alates nimetatud kuupäevast ette kohustusliku kohtueelse menetluse apellatsioonikomisjonis. Sätte kohaselt menetletakse neid hagnosisid kohtus.

§ 5. Mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse muutmine

Eelnõu §-ga 5 nähakse sarnaselt kaubamärkidega ette, et ka mikrolülituse topoloogia registreeringu vaidlustamise asju lahendab maakohtu asemel esimese instantsina apellatsioonikomisjon. See puudutab MTKS §-des 57 ja 58 sätestatud juhtusid, mil mikrolülituse topoloogia omaniku õigused vaidlustatakse MTKS § 57 lg-tes 1 ja 3 nimetatud alustel või registreeringu tühistamist taotletakse põhjusel, et see oli tehtud õigusvastaselt MTKS § 58 lg 1 järgi, kuna registreeritud mikrolülituse topoloogia ei vasta MTKS-is sätestatud nõuetele. Selleks asendatakse MTKS § 57 lg-tes 1 ja 3 ning § 58 lg-tes 1 ja 2 viited kohtusse hagi esitamisele viidetega apellatsioonikomisjonile avalduse esitamisele. Lisatavate MTKS § 57 lg-tega 2¹ ja 5 ning MTKS § 58 lg-ga 2¹ nähakse ette apellatsioonikomisjoni otsuse vaidlustamise võimalus maakohtus, kusjuures see toimub hagi esitamise teel teise menetlusosalise vastu TÕAS § 64 lg-s 1 sätestatud tähtaja jooksul. MTKS § 58 lg-t 3, mis reguleerib Patendiameti poolt jõustunud kohtuotsuse alusel registreeringu kustutamise kande tegemist, täiendatakse viitega jõustunud apellatsioonikomisjoni otsusele. Sarnane säte lisatakse ka MTKS § 57 lg-sse 6.

Lisaks mikrolülituse topoloogia registreeringu ja selle omaniku vaidlustamisele antakse apellatsioonikomisjoni lahendada ka vaidlused mikrolülituse topoloogia autorsuse üle vastavalt MTKS §-le 56. Kuna autorsuse vaidlustamine võib viia ka mikrolülituse topoloogia omaniku vaidlustamiseni vastavalt MTKS § 57 lg-le 1, on otstarbekas näha ette, et autorsuse ja omaniku vaidlustamise taotlusi lahendab sama vaidluste lahendamise organ.

Ühtlasi nähakse MTKS § 61 lg-s 3 ette, et isikul, kelle vastu on esitatud mikrolülituse topoloogia õigusvastasest kasutamisest tulenev hagi (MTKS § 60), on õigus esitada vastuhagi MTKS § 56 lg-s 2, § 57 lg-s 1 või 3 või § 58 lg-s 1 nimetatud nõudes. See on erand üldreeglist, mille kohaselt neid asju vaatab esmalt läbi tööstusomandi apellatsioonikomisjon.

Seadust täiendatakse §-ga 63¹, mis reguleerib nende hagide menetlemist, mis on esitatud kohtule enne 2019. aasta 14. jaanuari, ent mille osas seadus näeb alates nimetatud kuupäevast ette kohustusliku kohtueelse menetluse apellatsioonikomisjonis. Sätte kohaselt menetletakse neid hagsid kohtus.

§ 6. Patendiseaduse muutmine

Eelnõu §-ga 6 nähakse sarnaselt kaubamärkidega ette, et ka patendi vaidlustamise asju lahendab maakohtu asemel esimese instantsina apellatsioonikomisjon. See puudutab kehtivas õiguses PatS §-s 49 sätestatud juhtusid, mil patendiomaniku õigus patendile vaidlustatakse PatS § 49 lg-s 1 nimetatud alusel või patendi tühistamist taotletakse põhjusel, et see oli registreeritud õigusvastaselt, kuna patendiga kaitstud leiutus ei vasta PatS §-s 8 sätestatud (PatS § 49 lg 4). Selleks asendatakse PatS § 49 lg-s 1 viited kohtusse hagi esitamisele viidetega apellatsioonikomisjonile avalduse esitamisele ning nähakse lisatava PatS § 49 lg-ga 1¹ ette võimalus vaidlustada apellatsioonikomisjoni otsus maakohtus teise menetlusosalise vastu hagi esitamise teel. Seni PatS § 49 lg-s 4 sätestatud iseseisev võimalus vaidlustada patent kohtus kaotatakse ning ühendatakse PatS §-s 50 sätestatud võimalusega vaidlustada patent apellatsioonikomisjonis. Sellest tulenevalt tunnistatakse kehtetuks PatS § 49 lg-d 4–6 ning lisatakse nende sätete sisu vajalikus ulatuses §-i 50. Senise PatS § 49 lg 4 esimene lause sätestatakse eelnõuga § 50 lg 2¹ esimeses lauses, muus osas sisaldub senise PatS § 49 lg-ga 4 olulistes aspektides samasugune regulatsioon juba kehtiva § 50 lg 3 p-s 3 ja lg-s 4. Senise PatS

§ 49 lg 5 sisu sätestatakse eelnõuga § 50 lg 2¹ teises lauses ning senise PatS § 49 lg 6 sisu sätestatakse eelnõuga § 50 lg-s 7.

Lisaks patendi ja selle omaniku vaidlustamisele antakse apellatsioonikomisjoni lahendada ka vaidlused leiutise autorsuse üle vastavalt PatS §-le 48. Kuna leiutise autorsuse vaidlustamine võib viia ka patenditaotleja või patendiomaniku vaidlustamiseni vastavalt PatS § 49 lg-le 1, mis PatS § 48 lg 3 järgi võib toimuda ka samas menetluses, on otstarbekas näha ette, et leiutise autorsuse ja patenditaotleja või –omaniku vaidlustamise taotlusi lahendab sama vaidluste lahendamise organ.

Ühtlasi nähakse PatS § 54 lg-6 5 ette, et isikul, kelle vastu on esitatud patendiga kaitstud leiutise õigusvastasest kasutamisest tulenev hagi (PatS § 53), on õigus esitada vastuhagi PatS 48 lg-s 2, § 49 lg-s 1 või § 50 lg-s 1 nimetatud nõudes. See on erand üldreeglist, mille kohaselt neid asju vaatab esmalt läbi tööstusomandi apellatsioonikomisjon. Samas täpsustatakse, et isikul, kelle suhtes on alustatud väärteo või kuriteo menetlemist seoses patendiomaniku ainuõiguse rikkumisega, on õigus esitada avaldus patendi täielikuks või osaliseks tühistamiseks apellatsioonikomisjonile. Kuna süüteasja ei arutata tsiviilasju läbivaatavate kohtute poolt ning nende arutamine ei pruugi toimuda Harju Maakohtus, ei ole põhjendatud näha sellel juhul ette erandit apellatsioonikomisjoni menetlusest. Kohtul on õigus väärteo või kuriteo menetlemine patendi tühistamise avalduse menetlemise ajaks väidetava rikkuja nõudel peatada.

Seadust täiendatakse §-ga 61¹, mis reguleerib nende hagide menetlemist, mis on esitatud kohtule enne 2019. aasta 14. jaanuari, ent mille osas seadus näeb alates nimetatud kuupäevast ette kohustusliku kohtueelse menetluse apellatsioonikomisjonis. Sätte kohaselt menetletakse neid hagsid kohtus.

§ 7. Riigilõivuseaduse muutmine

Eelnõu § 7 p-ga 1 muudetakse RLS § 89 lg-t 2, võtmaks arvesse asjaolu, et eelnõuga asendatakse senine garantiimärk sertifitseerimismärgiga.

Eelnõu § 7 p-ga 2 tunnistatakse kehtetuks RLS § 102 lg 1. Muudatuse põhjuseks on asjaolu, et eelnõuga kaotatakse kohustus tasuda kaubamärgi registreeringu tegemise eest eraldi riigilõivu.

Eelnõu § 7 p-ga 3 asendatakse RLS §-s 116 sõna „vaidlustusavalduse“ sõnaga „avalduse“. Muudatus on tingitud apellatsioonikomisjoni pädevuse laiendamisest mh tööstusomandi objekti kehtetuks tunnistamise avalduste lahendamisele.

§ 8. Tööstusdisaini kaitse seaduse muutmine

Eelnõu §-ga 8 nähakse sarnaselt kaubamärkidega ette, et ka tööstusdisainilahenduse omaniku ja tööstusdisainilahenduse vaidlustamise asju lahendab maakohtu asemel esimese instantsina apellatsioonikomisjon. See puudutab TDKS §-s 81 sätestatud juhtusid, mil taotletakse tööstusdisainilahenduse omandiõiguse tunnistamist vastavalt TDKS § 81 lg-le 1 või tööstusdisainilahenduse omaniku õiguste lõpetamist põhjusel, et registreering oli tehtud õigusvastaselt, kuna tööstusdisainilahenduse omanikuks saanud isikul ei olnud TDKS-i kohaselt õigust saada tööstusdisainilahenduse omanikuks TDKS § 81 lg-tes 3 ja 4 nimetatud alustel, mh kuna tööstusdisainilahendus ei vastanud seaduses sätestatud nõuetele. Lisatavate TDKS § 81 lg-tega 2¹ ja 6 nähakse ette apellatsioonikomisjoni otsuse vaidlustamise võimalus

maakohtus, kusjuures see toimub hagi esitamise teel teise menetlusosalise vastu TÕAS § 64 lg-s 1 sätestatud tähtaja jooksul. Lisatava TDKS § 81 lg-ga 7 nähakse ette, et kui apellatsioonikomisjon või kohus rahuldab lg-tes 1, 3 või 4 nimetatud avalduse, teeb Patendiamet registreeringu andmete muutmise või registreeringu lõpetamise kande, kui lg-tes 1, 3 või 4 nimetatud isik (s.o menetlusosaline) esitab Patendiametile taotluse, millele on lisatud jõustunud apellatsioonikomisjoni otsuse või kohtuotsuse ära kiri.

Lisaks tööstusdisainilahenduse või selle omaniku vaidlustamisele antakse apellatsioonikomisjoni lahendada ka vaidlused tööstusdisainilahenduse autorsuse üle vastavalt TDKS §-le 80. Kuna autorsuse vaidlustamine võib viia ka tööstusdisainilahenduse omaniku vaidlustamiseni vastavalt TDKS § 81 lg-le 1, on otstarbekas näha ette, et autorsuse ja omaniku vaidlustamise taotlusi lahendab sama vaidluste lahendamise organ.

Ühtlasi nähakse TDKS § 85 lg-s 3 ette, et isikul, kelle vastu on esitatud tööstusdisainilahenduse õigusvastasest kasutamisest tulenev hagi (TDKS § 84), on õigus esitada vastuhagi TDKS § 80 lg-s 2 või § 81 lg-s 1, 3 või 4 nimetatud nõudes. See on erand üldreeglit, mille kohaselt neid asju vaatab esmalt läbi tööstusomandi apellatsioonikomisjon.

Seadust täiendatakse §-ga 92¹, mis reguleerib nende hagide menetlemist, mis on esitatud kohtule enne 2019. aasta 14. jaanuari, ent mille osas seadus näeb alates nimetatud kuupäevast ette kohustusliku kohtueelse menetluse apellatsioonikomisjonis. Sätte kohaselt menetletakse neid hagnosisid kohtus.

4. Eelnõu terminoloogia

Eelnõus ei kasutata uusi õigustermineid.

5. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele

Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Eelnõuga viiakse Eesti õigus vastavusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. a direktiiviga (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud). Direktiivi ja eelnõu vastavustabel on käesoleva seletuskirja lisa 2.

6. Seaduse mõjud

Muudatustega kaasneb majanduslik mõju ning mõju riigiasutuste korraldusele. Kaasnevast mõjust on puudutatud järgmised sihtrühmad:

- Patendiamet
- Justiitsministeerium
- Kohtud
- Kaubamärgi ja garantiimärgi omajad ja taotlejad
- Tööstusomandi apellatsioonikomisjon
- Isikud, kes esitavad Patendiameti otsuste peale kaebusi ja vaidlustusavaldusi või kes vaidlustavad tööstusomandiõiguste kehtivust kohtus

Kaudselt ka:

- Ettevõtjad ja majanduskeskkond tervikuna

Muudatus I: kaubamärgi määratlusest kaotatakse graafilise kujutamise nõue

Kehtiva regulatsiooni kohaselt peab kaubamärgi kaitsmiseks olema tähiseid võimalik kujutada graafiliselt.

Muudatuse järel kaotatakse kaubamärgi graafilise esitatavuse nõue. See võimaldab liikmesriikide patendiametitel lihtsamini aktsepteerida ja registreerida uut liiki kaubamärke, nagu helid.

Sihtrühm Ia: kaubamärgi omanikud ja taotlejad, laiemalt kõik ettevõtjad

Seisuga 30.06.2018 on kokku registris 26 066 kehtivat kaubamärki.

2017. aastal esitati 1 272 kaubamärgi registreerimise taotlust ja registrisse kanti 888 uut kaubamärki.

Kaasnev mõju: **majanduslik mõju** – mõju konkurentsile ja innovatsioonile, mõju infoühiskonna arengule, kaudselt ka mõju halduskoormusele.

Muudatusega võimaldatakse ettevõtjatel kaitsta kaubamärgiga ka mittetraditsioonilisi kaubamärke, nagu näiteks helid. Muudatus hoogustab innovatsiooni ja infoühiskonna arengut, kuna huvitatud ettevõtjatel tekib võimalus registreerida tähiseid, mida saab tehnoloogiliste vahenditega esitada ja registrisse kanda. Tekib võimalus kaitsta ja riskivabalt kasutada erinevate tehnoloogiliste vahendite abil loodud kaubamärke.

Muudatuse teel muutub konkurentsikeskkond selgemaks, kaob võimalus, et ühe ettevõtja kasutusel olev mittetraditsiooniline kaubamärk võetakse üle teise ettevõtja poolt. Eriti oluline on see alustavate ja väiksemate ettevõtjate puhul, kes sellise riski realiseerumisel on kohtuvaidluste pidamises suurte ja paremini kapitaliseeritud ettevõtjatega võrreldes ebavõrdses rollis. Kaitstud kaubamärgi kaaperdamise tõenäosus on väiksem ning hilisem võimalus kohtusüsteemi kaudu enda õiguste kaitsmiseks on senisega võrreldes lihtsam.

Muudatus vähendab kaudselt ka halduskoormust – seda juhtudel, kui ettevõtja on olemasolevas süsteemis üritanud kaitsta mittetraditsioonilist kaubamärki, see protsess on keeruline ja aeganõudev ning võib sageli osutuda võimatuks. Ettevõtjad, kes soovivad registreerida mittetraditsioonilist kaubamärki, saavad tulevikus seda teha ja oluliselt väiksema halduskoormusega kui praegu.

Kaudselt parandab muudatus kogu ettevõtluskeskkonda, kuna paraneb õiguskindlus. Turvaline ja õiguskindel ettevõtluskeskkond soodustab ettevõtlusega tegelemist ning annab arenguvõimaluse olemasolevatele ettevõtjatele. Ilmselt lisandub uusi kaubamärke ja ettevõtjaid, kes on kaubamärgi registreerimisest huvitatud.

Sihtrühm Ib: Patendiamet

31.12.2017 seisuga on Patendiametis kokku 56 ametikohta.

Kaasnev mõju: **mõju riigiasutuste korraldusele** – mõju asutuste ülesannetele ja töökorraldusele, mõju avalike teenuste kättesaadavusele, mõju asutuste töötajate kvalifikatsioonile.

Patendiametile tekib ühekordne vajadus oma menetlustoimingute täiendamiseks. Sellega kaasneb ka kaudne vajadus töötajate kvalifikatsiooni laiendamiseks. Pikaajalist olulist mõju ja ümberstruktureerimise vajadust ametile ei kaasne, sest uudne praktika on võimalik lülitada olemasolevatesse menetlustoimingutesse. Ilmselt ei suurene ka töökoormus, pigem vastupidi: kuigi registreeritavate kaubamärkide koguarv võib tõusta, siis väheneb vaidluste arv ning registreerimise mõttes probleemsete kaubamärkide arv (ning mõne kaubamärgi registreerimiseks tehtav pingutus ja tööjõukulu).

Muudatuse tagajärjel muutub üks avalik teenus (mittetraditsiooniline kaubamärk) ettevõtjatele kättesaadavamaks.

Muudatus II: Patendiametilt kaob kohustus kontrollida kaubamärkide suhteliste õiguskaitset välistavaid asjaolusid

Kehtiva regulatsiooni kohaselt lasub suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude (ehk võimaliku kollisiooni mõne varasema õigusega) kontrollimise kohustus Patendiametil ja kaubamärgi registreerimise otsus tehakse üksnes juhul, kui Patendiameti tehtud ekspertiisi käigus ei ilmne ühtegi õiguskaitset välistavat asjaolu.

Muudatuse järel kaotatakse suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude kontroll Patendiameti läbiviidava ekspertiisi käigus ametiülesannete korras, seda jääb asendama registreerimiseelne vaidlustusmenetlus apellatsioonikomisjonis.

Lisaks kutsutakse ellu erinevad meetmed, muutmaks apellatsioonikomisjoni menetlust tõhusamaks, st kiiremaks, paindlikumaks ja kvaliteetsemaks.

Sihtrühm IIa: Patendiamet

Kaasnev mõju: **mõju riigiasutuste korraldusele**, mõju asutuste ülesannetele ja töökorraldusele.

Patendiametil kaob kohustus teostada kontroll kaubamärkide suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude üle. Kaubamärgitaotluste ja rahvusvaheliste registreeringute menetluse kestus (kui taotluses ei esine puudusi) oli keskmiselt Patendiameti andmete kohaselt 7,7 kuud. Riigisiseste taotluste menetlus taotluse esitamisest otsuse tegemiseni võttis aega 7,9 kuud.

Muudatuse tulemusel muutub Patendiametis toimuv registreerimismenetlus kiiremaks ja tõhusamaks. See tähendab üldist töökoormuse vähenemist protsesside optimeerimise tulemusena.

Sihtrühm IIb: kohtud

Kaasnev mõju: **mõju riigiasutuste korraldusele**, mõju asutuste ülesannetele ja töökorraldusele.

Kuna muudatusega kaotatakse Patendiameti kontrollifunktsioon, võib sageda hilisemate kohtuvaidluste hulk, sest kontrolli asendamine registreerimiseelse vaidlustusmenetlusega ei pruugi olla piisavalt tõhus meede. See tähendaks lisanduvat töökoormust kohtusüsteemile. Sellist riski peaks teatud määral maandama asjaolu, et süsteemi tasakaalustamiseks

muudetakse apellatsioonikomisjoni töökorraldust paindlikumaks ja kvaliteetsemaks ning menetluse kestust lühemaks.

Sihtrühm IIB: kaubamärgi taotlejad, laiemalt kõik ettevõtjad

Kaasnev mõju: **majanduslik mõju** – mõju halduskoormusele.

Muudatus avaldab kaudset mõju kaubamärki taotlevate ettevõtjate halduskoormusele. Otseselt edastatava teabe hulk ei suurene ega vähene, küll aga lüheneb Patendiameti otsuse ooteaeg, mis võimaldab ettevõtjatel jätkata järgmiste tegevustega (näiteks toote turule toomine või müük). Lühem menetlusaeg lühendab toote või teenuse arendamiseks vajalikku aega ning kaudselt hoogustab majandustegevust.

Samas eeldab muudatus kaubamärgiomanike senisest suuremat aktiivsust, kontrollimaks perioodiliselt Patendiameti ametlikku väljaannet, et vajaduse korral oma varasemaid õigusi kaitsta. See võib tekitada teatud määral lisanduvat ajakulu.

Muudatus III: garantiimärgid asendatakse sertifitseerimismärkidega

Kehtiva õiguse kohaselt on ettevõtjatel võimalik registreerida garantiimärki, st kaubamärki, millega tähistatakse eri isikute kaupu ja teenuseid nende ühise omaduse, ühise geograafilise päritolu või tootmisviisi vmt garanteerimiseks.

Muudatusega asendatakse Eestis seni kasutusel olnud garantiimärgid sertifitseerimismärkidega. Enne eelnõu jõustumist välja antud garantiimärgid jäävad endisel kujul kehtima ning neid on võimalik ka pikendada, uusi garantiimärke peale eelnõu jõustumist enam välja ei anta.

Sihtrühm IIIa: Patendiamet

Kaasnev mõju: **mõju riigiasutuste korraldusele**, mõju asutuste ülesannetele ja töökorraldusele.

Muudatusega kaasneb vähene mõju Patendiametile, amet peab oma tegevuse muudatusega kooskõlla viima, millega kaasneb ühekordne koormus protsesside muutmisest. Pikaajalist märkimisväärset mõju Patendiametile ei kaasne.

Sihtrühm IIIb: garantiimärgi omajad ja kasutajad, kaubamärgi taotlejad

Kaasnev mõju: **majanduslik mõju**, mõju ettevõtte tegevuseks vajalike kooskõlastuste taotlemisega kaasnevatele menetlustoimingutele.

Muudatusega kaob ettevõtjatel võimalus registreerida garantiimärk ning selle asemel on võimalik registreerida sertifitseerimismärk. Arvestades väga vähest huvi garantiimärkide vastu, on muudatuse ulatus ettevõtjate jaoks väga väike.

Muudatused IV–VI: tööstusomandi apellatsioonikomisjon viiakse üle Patendiameti juurde ning muudetakse komisjoni ülesandeid ja menetlusprotsessi

Hetkel on Patendiameti otsuste peale esitatud kaebusi ja vaidlustusavaldusi läbi vaatav apellatsioonikomisjon moodustatud Justiitsministeeriumi juures.

Muudatuse (IV) tulemusel viiakse apellatsioonikomisjon Justiitsministeeriumi juurest Patendiameti juurde. Paralleelselt üleviimisega muudetakse komisjoni moodustamise aluseid. Samas säilib komisjoni senine roll Patendiameti otsuste peale esitatud kaebuste ja vaidlustusavalduste lahendamisel, samuti säilitatakse kohtueelne vaidlustusmenetlus üheastmelisena.

Kehtiva õiguse kohaselt on kaubamärgi tühistamisest ja kehtetuks tunnistamisest huvitatud isikul võimalik esitada vastav hagi kohtusse.

Muudatusega (V) seatakse Patendiametis sisse haldusmenetlus kaubamärgi tühistamiseks ja kehtetuks tunnistamiseks apellatsioonikomisjonis. Ka teiste tööstusomandi objektide kehtetuks tunnistamise vaidlused suunatakse apellatsioonikomisjoni.

Muudatustega (VI) muudetakse komisjoni menetluskorda: 1) luuakse kiirendatud menetluse võimalus, 2) menetluse eri etappidele kehtestatakse tähtajad ja lühendatakse teatud tähtaegu, 3) komisjoni tegevust muudetakse paindlikumaks ning komisjonile antakse rohkem võimalusi menetlust juhtida, 4) tõendamisreeglite osas nähakse erinevalt senisest haldusmenetluse seaduses sätestatud lähtumisest ette, et apellatsioonikomisjon lähtub TsMS-is sätestatud tõendite ja tõendamise korrast. Lisaks tehakse ka teisi väiksemaid muudatusi.

Sihtrühmad IV–VIa: Patendiamet, Justiitsministerium

Kaasnev mõju: **mõju riigiasutuste korraldusele**, mõju asutuste ülesannetele ja töökorraldusele, mõju asutustevahelistele suhetele.

Üleviimisega seoses komisjoni üldine roll ei muutu, säilib selle senine roll Patendiameti otsuste peale esitatud kaebuste ja vaidlustusavalduste lahendamisel.

Muudatuse tulemusel laiendatakse apellatsioonikomisjoni pädevust registritoimingutega seotud kaebuste lahendamisele ning tööstusomandiõiguse kehtetuks tunnistamise avalduste läbivaatamisele. Muudatusega viiakse nimetatud vaidlused kohtutest üle apellatsioonikomisjoni. Seega suureneb varasemaga võrreldes komisjoni töömaht (2017. aastal esitati komisjonile 55 kaebust ja vaidlustusavaldust ning komisjon tegi 51 otsust).

Selleks et tasakaalustada ülesannete ringi laienemist, muudetakse komisjoni moodustamise aluseid ja koosseisu määramise korda: senine 8-liikmeline komisjon asendatakse kahe alalise liikmega, iga vaidlust lahendab kolmeliikmeline koosseis, kuhu kuulub ka täiendavaid, mitte-alalisi liikmeid. Nende muudatustega tagatakse komisjoni liikmete sõltumatus, kõrge kvalifikatsioon ning konkreetse vaidluse lahendamiseks vajalike pädevuste olemasolu. See peaks kaasa tooma vaidluste tõhusama lahendamise ning otsuste hea kvaliteedi. Uudne konfiguratsioon peaks võimaldama ka komisjoni toimetulekut laiendatud pädevustega.

Lisaks annaks apellatsioonikomisjoni üleviimine Patendiameti struktuuri sidusrühmade ekspertide hinnangul võimaluse vähesel määral komisjoni pidamisega kaasnevaid kulusid kokku hoida.

Sihtrühmad IV–VIb: kohtud

Kaasnev mõju: **mõju riigiasutuste korraldusele**, mõju asutuste ülesannetele ja töökorraldusele.

Muudatuse tulemusel lisandub Patendiametile uus funktsioon, mida seni on täitnud kohtusüsteem. Seega väheneb teatud määral kohtute töökoormus.

Sihtrühmad IV–VIc: isikud, kes pöörduvad apellatsioonikomisjoni poole

Kaasnev mõju: **majanduslik mõju**, mõju halduskoormusele.

Muudatustega kiirendatakse ja tõhustatakse apellatsioonikomisjoni tööd, mis tähendab kaebuste või vaidlustusavalduste esitajatele lühemat ooteaega ning seega kaudselt ka väiksemat halduskoormust. Kiirem menetlus võimaldab vältida asjatuid viivitusi ettevõtete majandustegevuses ning parandab kaudselt ka ettevõtluskeskkonda tervikuna.

Mõju halduskoormusele

Muudatused (üksikult ja tervikuna) vähendavad ettevõtjate halduskoormust.

7. Seaduse rakendamisega seotud riigi ja kohaliku omavalitsuse tegevused, eeldatavad kulud ja tulud

Seaduse rakendamisega kaasneb vajadus viia praegu Justiitsministeeriumi juures tegutsev apellatsioonikomisjon Patendiameti juurde. Selleks tuleb tagada apellatsioonikomisjoni liikmetele Patendiametis vajalikud töökohad ja töövahendid (sh infotehnoloogilised). Patendiamet on kinnitanud võimalust ja valmisolekut need tagada, samuti tagab Patendiamet apellatsioonikomisjonile toe sekretäri näol. Seni Justiitsministeeriumi eelarvesse arvestatud vahendid apellatsioonikomisjoni kulude katmiseks (sh apellatsioonikomisjoni liikmete töötasude maksmiseks) arvestatakse edaspidi Patendiameti eelarvesse, sh vajalikus ulatuses (s.o sõltuvalt seaduse jõustumise ja rakendumise ajast) 2019. aasta eelarve puhul.

Seoses apellatsioonikomisjoni moodustamist ja koosseisu puudutavate sätete rakendamisega, mis näevad senise kaheksaliikmelise komisjoni asemel ette kahest alalisest liikmest koosneva apellatsioonikomisjoni, tuleb Justiitsministeeriumil lõpetada seniste apellatsioonikomisjoni liikmetega sõlmitud lepingud ning korraldada 2019. aasta I kvartalis konkurss apellatsioonikomisjoni alaliste liikmete leidmiseks, sh moodustada konkursi läbiviimiseks komisjon.

Kuna eelnõuga muudetakse kaubamärgi kujutisele esitatavaid nõudeid ja laiendatakse tehnilisi võimalusi kaubamärgi kujutise esitamiseks (võimaldades nt heli- ja videofaile), kaasneb seaduse rakendamisega vajadus täiendada Patendiameti IT-süsteeme. Nende tegevuste ja kuludega on arvestatud ning eelnõu seadusena jõustumise ajaks on Patendiametil vajalikud lahendused valmis.

Eelnõuga vähenevad riigi tulud seoses riigilõivu kaotamisega kaubamärgi registreeringu tegemise eest. Praegu on registreeringu tegemise eest makstava riigilõivu suurus 45 eurot (RLS § 102 lg 1). Arvestades, et aastal 2017 kanti Patendiameti registrisse 888 kaubamärki, oli tulu selle riigilõivu pealt kokku 39 960 eurot. Vastav tulu jääb edaspidi saamata. Seda kompenseerib kulude kokkuhoid ja Patendiameti halduskoormuse vähenemine, mis kaasneb sellega, et eelnõuga kaotatakse kaubamärgi suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude

kontrollimine Patendiametis tehtava ekspertiisi käigus. See lihtsustab ja kiirendab kaubamärgi taotluste menetlust Patendiametis ning seega vähendab eelduslikult ka tööjõukulusid. Kuivõrd Patendiameti ülesanded kaubamärgi taotluse ekspertiisi tegemisel vähenevad ning need asetatakse osaliselt taotlejate ja kolmandate isikute õlule, on põhjendatud vähendada kaubamärgi taotlemisel tasutavat riigilõivu. Kui seni pidi taotleja tasuma taotluse esitamisel riigilõivu ühe kaupade või teenuste klassi kohta 145 eurot ja iga täiendava klassi kohta 45 eurot (RLS § 89 lg 1) ning lisaks registreeringu tegemise eest 45 eurot, siis edaspidi tasub ta riigilõivu vaid taotluse esitamisel vastavalt kaupade või teenuste klasside arvule.

8. Rakendusaktid

Seaduse jõustumisega kaasneb vajadus muuta KaMS-i alusel kehtestatud justiitsministri 03.01.2012. a määrust nr 12 „Kaubamärgimäärus“ ning justiitsministri 03.01.2012. a määrust nr 180 „Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimäärus“. Nimetatud määrustes tehtavate muudatuste kavand on lisatud eelnõu seletuskirjale.

Eelnõuga muudetakse TÕAS § 40 lg-s 2 sisalduvat volitusnormi, täpsustades p 1 sõnastust. Uuena kehtestatakse järgmised volitusnormid:

- 1) KaMS § 31 lg 1¹, mille kohaselt kaubamärgi liigid ja nõuded nende kujutamisele kehtestatakse kaubamärgimäärusega. Vastavad sätted on lisatud eelnõu seletuskirja lisas olevas kavandis.
- 2) KaMS § 31¹ lg 2, mille kohaselt nõuded kaupade või teenuste loetelule kehtestatakse kaubamärgimäärusega. Vastavad nõuded on täpsustatud eelnõu seletuskirja lisaks olevas kavandis.
- 3) TÕAS § 40¹ lg 4, mille kohaselt valdkonna eest vastutav minister võib määrusega täpsustada nõudeid TÕAS § 40¹ lg-s 2 nimetatud isikute nimekirja koostamisele ja apellatsioonikomisjoni koosseisu täiendava liikme määramise aluseid. Eelnõu koostamise seisuga ei pea eelnõu koostajad sellise määruse kehtestamist vajalikuks, ent kuna nimetatud nõuete ja aluste täpsustamise vajadus võib edaspidi ilmnedada, on põhjendatud näha valdkonna eest vastutavale ministrile ette vastav õigus.

9. Seaduse jõustumine

Seaduse § 2 punktid 9, 13–15, 34, 36, 39, 57, 58, 61, 64, 65, 68, 72 ja 87, mis reguleerivad apellatsioonikomisjoni ülesehitust ja näevad ette uued apellatsioonikomisjoni koosseisu moodustamise alused, jõustuvad 2019. aasta 1. märtsil. Selle eesmärk on jätta piisav ajavaru apellatsioonikomisjoni alaliste liikmete nimetamiseks, sh vajaliku konkursi korraldamiseks, ning nende tööleasumiseks vajalike ettevalmistuste tegemiseks. Ülejäänud osas jõustub seadus 14. jaanuaril 2019. aastal. See tuleneb asjaolust, et direktiivi artikli 54 lg 1 näeb direktiivi ülevõtmise tähtpäevana ette 14. jaanuari 2019.

10. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon

Eelnõu saadetakse kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

Eelnõu esitatakse arvamuse avaldamiseks Patendiametile, Eesti Advokatuurile, Eesti Advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjonile, Eesti Juristide Liidule, Eesti Kaubandus-Tööstuskojale, Patendivolinike Kojale, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioonile, Teenusmajanduse Kojale, Riigikohtule, Tallinna Ringkonnakohtule, Harju

Maakohtule, Tartu Ülikooli õigusteaduskonnale, Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudile, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudile, Registrate ja Infosüsteemide Keskusele.

Kaubamärgimääruse muutmise määrus

§ 1. Kaubamärgimääruse muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. aasta määruses nr 12 „Kaubamärgimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

- 1) paragrahvi 14 lõike 1 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;
- 2) paragrahvi 14 lõike 1 punktis 8 asendatakse sõna „garantiimärgi“ sõnaga „sertifitseerimismärgi“;
- 3) paragrahvi 15 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõna „Eestis“ sõnadega „Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis“;
- 4) paragrahvi 15 lõike 1 punktis 6, § 50 lõike 3 punktis 5, § 51 lõike 3 punktis 6, § 75 lõike 1 punktis 10, § 81 lõike 1 punktis 1, § 83 lõikes 3, § 89 lõikes 2, § 94 punktis 7, paragrahvis 101, § 103 lõikes 3 ja § 112 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna „reproduktsoon“ sõnaga „kujutis“ vastavas käändes;
- 5) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;
- 6) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:
„11) märke kaubamärgi liigi kohta;“;
- 7) paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11¹ järgmises sõnastuses:
„11¹) viide üldtunnustatud värvikoodidele, kui märk on värvimärk;“;
- 8) paragrahvi 15 lõike 1 punktis 13 asendatakse sõna „garantiimärgiga“ sõnaga „sertifitseerimismärgiga“;
- 9) paragrahvi 15 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Kaubamärgi registreerimise avalduses võivad sisalduda andmed riigilõivu tasumise kohta ning käesolevas määruses sätestatud juhul kaubamärgi kirjeldus ja värvide loetelu.“;
- 10) paragrahv 19 sõnastatakse järgmiselt:

„§ 19. Kaubamärgi kujutamine

(1) Kaubamärki kujutatakse üldiselt kättesaadavat tehnoloogiat kasutades kujul, mis võimaldab esitada kaubamärgi registris viisil, mis on selge, täpne, iseenesest täielik, kergesti kättesaadav, arusaadav, püsiv ja objektiivne.

(2) Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, peavad kaubamärgi liik ja selle kujutis olema omavahel vastavuses järgmiselt:

1) kui kaubamärk koosneb üksnes sõnadest või tähtedest, numbritest, muudest standardsetest tüpograafilistest märkidest või nende kombinatsioonist (sõnamärk), siis esitatakse kaubamärgi kujutamiseks kaubamärgi reproduktsioon standardkirjas ja -vormingus, ilma graafiliste elementide või värvideta;

2) kui kaubamärgi juures on kasutatud mittestandardseid stiliseeritud kirjamärke või vormingut, graafilisi elemente või värvi (kujutismärk), sh kaubamärgid, mis koosnevad üksnes kujutiselementidest või sõnaliste ja kujutiselementide kombinatsioonist, siis esitatakse kaubamärgi kujutamiseks kaubamärgi reproduktsioon koos kõiki selle elementide ja vajaduse korral värvidega;

3) kui kaubamärk koosneb kolmemõõtmelisest kujundist, kaasa arvatud anum, pakend, toode ise või nende välimus, või laieneb sellele (ruumiline märk), siis esitatakse kaubamärgi kujutamiseks kas kolmemõõtmelise kujundi graafiline reproduktsioon, sh arvuti abil loodud kujutis, või fotoreproduktsioon. Graafiline või fotoreproduktsioon võib hõlmata eri vaateid. Kui kujutist ei esitata elektrooniliselt, võib see hõlmata kuni kuut eri vaadet;

4) kui kaubamärk moodustub erilisest viisist, kuidas tähis on kaubale asetatud või kinnitatud (asendimärk), siis esitatakse kaubamärgi kujutamiseks reproduktsioon, mis võimaldab nõuetekohaselt kindlaks määrata tähise asendi ja suuruse või proportsiooni asjaomase kauba suhtes. Elemendid, mis ei kuulu registreeritava eseme juurde, tähistatakse visuaalselt katkend- või punktiirjoonega. Kujutisele võib lisada kirjelduse, mis täpsustab, kuidas tähis on kaubale kinnitatud;

5) kui kaubamärk koosneb üksnes reeglipäraselt korduvatest elementidest (mustrimärk), siis esitatakse kaubamärgi kujutamiseks reproduktsioon, millel on näha tähise kordumismuster. Kujutisele võib lisada kirjelduse, mis täpsustab, kuidas selle elemendid reeglipäraselt korduvad;

6) juhul, kui tegemist on värvimärgiga:

i) kui kaubamärk koosneb vaid ühest piirjoonteta värvitoonist, siis esitatakse kaubamärgi kujutamiseks värvireproduktsioon ja märgitakse värv, viidates üldtunnustatud värvikoodile;

ii) kui kaubamärk koosneb vaid piirjoonteta värvide kombinatsioonist, siis esitatakse kaubamärgi kujutamiseks reproduktsioon värvide kombinatsiooni süstemaatilise paigutusega ühtsel ja ette kindlaks määratud viisil ning märgitakse värvid, viidates üldtunnustatud värvikoodile. Kujutisele võib lisada kirjelduse, mis täpsustab värvide süstemaatilist paigutust;

7) kui kaubamärk koosneb üksnes helist või helikombinatsioonist (helimärk), siis esitatakse kaubamärgi kujutamiseks vastavat heli taasesitav helifail või täpne noodikirja esitamisel võib Patendiamet nõuda helimärgi helilise näidise esitamist;

8) kui kaubamärk koosneb märgielementide liikumisest või asukohavahetusest või laieneb sellele (liikumismärk), siis esitatakse kaubamärgi kujutamiseks liikumist või asukohavahetust kujutav videofail või stoppkaadrite jada. Stoppkaadrite esitamisel võib need nummerdada või lisada selgituse nende järjekorra kohta;

9) kui kaubamärk koosneb pildi ja heli kombinatsioonist või laieneb sellele (multimeediamärk), siis esitatakse märgi kujutamiseks audiovisuaalfail, mis sisaldab vastavat pildi ja heli kombinatsiooni;

10) kui kaubamärk koosneb holograafilistest elementidest (hologramm-märk), siis esitatakse kaubamärgi kujutamiseks videofail või graafiline või fotoreproduktsioon vaadetega, mis on vajalikud tervikliku holograafilise efekti piisavaks kindlaksmääramiseks.

(3) Kui kaubamärk ei kuulu ühegi lõikes 2 loetletud liigi alla, siis peab selle kujutis vastama lõikes 1 sätestatud nõuetele. Sellisele kaubamärgi kujutisele võib lisada kirjelduse.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 ettenähtud juhul esitatud kaubamärgi kirjeldus peab vastama kujutisele ega tohi olla sellest laiem.

(5) Kui kaubamärgile taotletakse õiguskaitset kindlas värvikombinatsioonis, peab kaubamärgi kujutis olema värviline.

(6) Kui kaubamärgi reproduktsioon on värviline, siis võib esitada värvide loetelu. Värvide loetelu peab olema vastavuses reproduktsioonil kasutatud värvidega.

(7) Elektrooniliselt esitatavate kujutiste aktsepteeritavad failivormingud, nõutava suuruse ja muud asjakohased tehnilised andmed määrab kindlaks Patendiameti peadirektor.

(8) Mitteelektroniliselt esitatava kujutise graafiline reproduktsioon esitatakse mõõtmetega 80 × 80 mm.“;

11) paragrahv 20 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 1¹ järgmises sõnastuses:

„(1¹) Kui kaubamärki tahetakse registreerida mitme kauba- ja teenuseklassi puhul, tuleb kaubad ja teenused rühmitada klassidesse, märkides iga rühma ette selle klassi numbri, kuhu kaubad või teenused kuuluvad, ja esitada need klasside järjekorras.“;

13) paragrahvi 21 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „määratakse“ sõnadega „taotluse esitamise ajal“;

14) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 2¹ järgmises sõnastuses:

„(2¹) Kui kaubamärki tahetakse registreerida jae- ja hulgimüügiteenuste puhul, liigitatakse need Nizza klassifikatsiooni klassi 35 ning esitatakse müüdavad kaubad piisavalt selgelt ja täpselt, et pädevad asutused ja üldsus saaksid loetelu alusel määrata kindlaks taotletava õiguskaitse ulatuse.“;

15) paragrahvi 21 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Loetelu esitamisel võib kasutada Nizza klassifikatsiooni klassipäistes esitatud üldnimetusi ja muid üldmõisteid, kui need vastavad selguse ja täpsuse nõuetele.“;

16) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 3¹ järgmises sõnastuses:

„(3¹) Üldmõistete, sealhulgas Nizza klassifikatsiooni klassipäistes esitatud üldnimetuste kasutamist tõlgendatakse nii, nagu see hõlmaks kõiki nimetuse või mõiste sõnasõnalise tähendusega selgelt kaetud kaupade või teenuseid. Selliste mõistete või nimetuste kasutamist ei tõlgendata nii, et see hõlmaks nõuet seoses kaupade või teenustega, mida ei saa nii mõista.“;

17) paragrahvi 21 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahv 24 sõnastatakse järgmiselt:

„24. Kollektiivkaubamärgi põhikiri

(1) Kollektiivkaubamärgi põhikiri peab sisaldama:

- 1) taotleja nime;
- 2) ühenduse või avalik-õigusliku juriidilise isiku loomise eesmärki;
- 3) ühendust või avalik-õiguslikku juriidilist isikut esindama volitatud organeid;
- 4) ühenduse liikmesuse tingimusi;
- 5) kollektiivkaubamärgi kujutist;
- 6) kollektiivkaubamärgiga hõlmatud kaupade ja teenuste loetelu;
- 7) isikute loetelu, kellel on lubatud kollektiivkaubamärki kasutada;
- 8) kollektiivkaubamärgi kasutamise tingimusi ja korda, sealhulgas sanktsioone.“;

19) paragrahv 25 sõnastatakse järgmiselt:

„25. Sertifitseerimismärgi põhikiri

1) Sertifitseerimismärgi põhikiri peab sisaldama:

- 1) taotleja nime;
- 2) kinnitust selle kohta, et taotleja vastab kaubamärgiseaduse § 61 lõikes 4 sätestatud nõuetele;
- 3) sertifitseerimismärgi kujutist;
- 4) sertifitseerimismärgiga hõlmatud kaupade ja teenuste loetelu;
- 5) isikute määratlust, kellel on lubatud sertifitseerimismärki kasutada;
- 6) sertifitseerimismärgiga sertifitseeritavate kaupade või teenuste omadusi, näiteks kaupade materjal või valmistamise viis või teenuse osutamise viis, kvaliteet või täpsus;
- 7) sertifitseerimismärgi kasutamise tingimusi, sealhulgas sanktsioone;
- 8) viisi, kuidas sertifitseerimisasutus punktis 6 nimetatud omadusi testib ja sertifitseerimismärgi kasutamist kontrollib.“;

20) paragrahvi 26 lõikes 3 lisatakse sõnade „peavad sisalduma“ järele sõnad „või olema sellele lisatud“ ning asendatakse sõna „reproduktioon“ sõnaga „kujutis“;

21) paragrahvi 50 lõiget 3 täiendatakse punktiga 5¹ järgmises sõnastuses:

„5¹) kaubamärgi kirjeldus, kui see on seaduses või seaduse alusel ettenähtud juhul esitatud (571);“;

22) paragrahvi 50 lõike 3 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) värvide loetelu, kui see on seaduses või seaduse alusel ettenähtud juhul esitatud (591);“;

23) paragrahvi 50 lõike 3 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) märke kaubamärgi liigi kohta (550);“;

24) paragrahvi 50 lõiget 3 täiendatakse punktiga 8¹ järgmises sõnastuses:

„8¹) viide üldtunnustatud värvikoodidele, kui märk on värvimärk (591);“;

- 25)** paragrahvi 50 lõike 3 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;
- 26)** paragrahvi 50 lõike 3 punktis 11 asendatakse sõna „garantiimärk“ sõnaga „sertifitseerimismärk“ vastavas käändes;
- 27)** paragrahvi 50 lõike 3 punktis 14 asendatakse sõna „Eestis“ sõnadega „Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis“;
- 28)** paragrahvi 50 lõike 3 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:
- „8) värvide loetelu, kui see on seaduses või seaduse alusel ettenähtud juhul esitatud (591);“;
- 29)** paragrahvi 51 lõiget 3 täiendatakse punktiga 6¹ järgmises sõnastuses:
- „6¹) kaubamärgi kirjeldus, kui see on seaduses või seaduse alusel ettenähtud juhul esitatud (571);“;
- 30)** paragrahvi 51 lõike 3 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:
- „9) mäрге kaubamärgi liigi kohta (550);“;
- 31)** paragrahvi 51 lõiget 3 täiendatakse punktiga 9¹ järgmises sõnastuses:
- „9¹) viide üldtunnustatud värvikoodidele, kui märk on värvimärk (591);“;
- 32)** paragrahvi 51 lõike 3 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;
- 33)** paragrahvi 51 lõike 3 punktis 12 asendatakse sõna „garantiimärk“ sõnaga „sertifitseerimismärk“ vastavas käändes;
- 34)** paragrahvi 32 lõikes 2 asendatakse sõna „hagi“ sõnaga „avalduse“ ja tunnistatakse kehtetuks sõnad „või 54“;
- 35)** paragrahvi 75 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10¹ järgmises sõnastuses:
- „10¹) kaubamärgi kirjeldus, kui see on seaduses või seaduse alusel ettenähtud juhul esitatud (571);“;
- 36)** paragrahvi 75 lõike 1 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:
- „12) värvide loetelu, kui see on seaduses või seaduse alusel ettenähtud juhul esitatud (591);“;
- 37)** paragrahvi 75 lõike 1 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:
- „13) mäрге kaubamärgi liigi kohta“;
- 38)** paragrahvi 75 lõiget 1 täiendatakse punktiga 13¹ järgmises sõnastuses:
- „13¹) viide üldtunnustatud värvikoodidele, kui märk on värvimärk (591);“;

39) paragrahvi 75 lõike 1 punkt 14 tunnistatakse kehtetuks;

40) paragrahvi 75 lõike 1 punktis 16 asendatakse sõna „garantiimärk“ sõnaga „sertifitseerimismärk“ vastavas käändes;

41) paragrahvi 75 lõike 1 punktis 18 asendatakse sõna „Eestis“ sõnadega „Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis“;

42) paragrahvi 81 lõiget 1 täiendatakse punktidega 1¹–1³ järgmises sõnastuses:

„1¹) kaubamärgi kirjeldus, see on seaduses või seaduse alusel ettenähtud juhul esitatud;

1²) värvide loetelu, kui see on seaduses või seaduse alusel ettenähtud juhul esitatud;

1³) viide üldtunnustatud värvikoodidele, kui märk on värvimärk;“;

43) paragrahvi 83 lõikes 3 asendatakse sõna „reproduktsoon“ sõnadega „kujutis koos asjakohasel juhul kirjelduse ja üldtunnustatud värvikoodidega“;

44) paragrahvi 84 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Elektrooniline registritoimikuga või kirje andmetega tutvumine toimub andmete elektroonilise edastamise teel.“;

45) paragrahvi 86 lõikes 2 asendatakse sõna „reproduktsoon“ sõnadega „kujutis koos asjakohasel juhul kaubamärgi kirjelduse, värvide loetelu ja viitega üldtunnustatud värvikoodidele“;

46) paragrahvi 89 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui rahvusvahelises taotluses esineb märke kaubamärgi liigi kohta või et märk on kollektiivkaubamärk või sertifitseerimismärk, siis peavad need andmed olema samad, mis põhiregistreeringus või põhitaotluses.“;

47) paragrahvi 94 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) viide üldtunnustatud värvikoodidele, kui märk on värvimärk;“;

48) paragrahvi 112 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad „märke, et märk on kolmemõõtmeline märk või kollektiivmärk, või märgi sõnaline kirjeldus või värv kui märki eristava tunnuse nõudlus“ sõnadega „märke kaubamärgi liigi kohta või et märk on kollektiivkaubamärk või sertifitseerimismärk“;

49) määruse lisa 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimääruse muutmise

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. aasta määruses nr 28 „Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse paragrahvid 1–6 tunnistatakse kehtetuks;

2) määruse 1. peatükki täiendatakse paragrahviga 6¹ järgmises sõnastuses:

„§ 6¹. Dokumentide esitamise üldnõuded

(1) Kui seaduses või käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, esitatakse apellatsioonikomisjonile dokument kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Põhjendatud kahtluse korral on apellatsioonikomisjonil õigus nõuda originaaldokumendi või selle notariaalselt või Patendiameti poolt kinnitatud ärakirja esitamist.

(2) Kaebus või avaldus esitatakse kirjalikus vormis.

(3) Dokumendid esitatakse apellatsioonikomisjonile kohapeal, elektrooniliselt, posti või faksi teel, kui seaduses või käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti. Elektrooniline esitamine hõlmab esitamist dokumentide esitamise portaali kaudu ja e-posti teel.

(4) Kui seadus või käesolev määrus näeb ette kirjaliku vormi nõude ja dokument esitatakse kirjaliku vormi nõuet järgimata, loetakse see vorminõuet järgides esitatuks, kui samasisuline kirjalik dokument saabub apellatsioonikomisjonile kolme tööpäeva jooksul.“;

3) määruse 2. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2. peatükk
Kaebuse või avalduse esitamise kord“;

4) paragrahv 7 sõnastatakse järgmiselt:

„§ 7. Kaebuse või avalduse esitamine

(1) Kaebus või avaldus koos sellele lisatud dokumentidega esitatakse apellatsioonikomisjonile kohapeal, elektrooniliselt, e-posti või faksi teel.

(2) Kaebuse või avalduse saabumise päevaks loetakse selle tegelik apellatsioonikomisjonile saabumise päev.

(3) Paber kandjal esitatud kaebus või avaldus ja selle lisad esitatakse apellatsioonikomisjonile kahes eksemplaris ning lisaks esitatakse nendest koopiaid vastavalt menetlusosaliste arvule.

5) paragrahvi 8 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

„§ 8. Kaebusele ja avaldusele esitatavad nõuded“;

6) paragrahvi 8 lõike 1 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kaebuse esitaja (edaspidi *kaebaja*) nimi, aadress ja e-posti aadress ning soovi korral muud kontaktandmed;

2) kaebaja esindaja nimi, aadress ja e-posti aadress, kui kaebajal on esindaja;“;

7) paragrahvi 8 lõike 1 punktid 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„3) andmed Patendiameti vaidlustatava otsuse, registritoimingu, selle tegemisest keeldumise või sellega viivitamise kohta;

4) kaebaja põhjendus Patendiameti otsuse, registritoimingu, selle tegemisest keeldumise või sellega viivitamise õigusvastaseks lugemise kohta;“;

8) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 1¹ järgmises sõnastuses:

„(1¹) Kaebusele lisatakse:

1) volikiri, kui kaebus esitatakse ühise esindaja kaudu;

2) tõendid, mis kinnitavad kaebuse aluseks olevaid asjaolusid.“;

9) paragrahvi 8 lõike 2 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„1) vaidlustusavalduse esitaja nimi, aadress ja e-posti aadress ning soovi korral muud kontaktandmed;

2) vaidlustusavalduse esitaja esindaja nimi, aadress ja e-posti aadress, kui tal on esindaja;

3) andmed vaidlustatava tööstusomandi objekti kohta;“;

10) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 2¹ järgmises sõnastuses:

„(2¹) Ainuõiguse tühiseks või lõppenuks tunnistamise avalduses peab sisalduma:

1) avalduse esitaja nimi, aadress ja e-posti aadress ning soovi korral muud kontaktandmed;

2) avalduse esitaja esindaja nimi, aadress ja e-posti aadress, kui tal on esindaja;

3) andmed vaidlustatava tööstusomandi objekti kohta;

4) avalduse esitaja nõue;

5) avalduse lisade loetelu;

6) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.“;

12) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 2² järgmises sõnastuses:

„(2²) Avalduses võib sisalduda nõude faktiline ja õiguslik põhjendus.“;

13) paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Avaldusele lisatakse volikiri, kui avaldus esitatakse ühise esindaja kaudu.“;

14) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 3¹ järgmises sõnastuses:

„(3¹) Avaldusele võib lisada tõendid, mis kinnitavad avalduse aluseks olevaid asjaolusid.“;

15) paragrahvi 9 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Paber kandjal kaebusele, avaldusele ja muudele apellatsioonikomisjoni saabunud dokumentidele või dokumentide kogumile tehakse apellatsioonikomisjoni saabumisel pealdis, milles sisaldub nende saabumise kuupäev ja kaebuse või avalduse järjekorranumber.

(2) Apellatsioonikomisjon teavitab viivitamata Patendiametit kaebuse või avalduse saabumisest.“;

16) paragrahvid 10–14 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahv 15 sõnastatakse järgmiselt:

„§ 15. Menetlusosaliste kirjalikud seisukohad

(1) Menetlusosalise seisukohad adresseeritakse apellatsioonikomisjonile ja esitatakse kirjalikult.

(2) Kirjalikud seisukohad peavad sisaldama:

- 1) selle esitaja nime, aadressi, e-posti aadressi;
- 2) viidet kaebusele või avaldusele;
- 3) seisukoha põhjendusi.

(3) Paber kandjal esitatud kirjalikud seisukohad esitatakse apellatsioonikomisjonile kahes eksemplaris ning lisaks esitatakse nendest koopiad vastavalt menetlusosaliste arvule.

(4) Apellatsioonikomisjon edastab saabunud menetlusosalise seisukoha viivitamata teistele menetlusosalistele.“;

18) paragrahvi 16 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui menetlusosaline esitab apellatsioonikomisjoni nõutud lisadokumendid paber kandjal, tuleb need esitada kahes eksemplaris, lisades nendest koopiad vastavalt menetlusosaliste arvule.

(2) Apellatsioonikomisjon edastab saadud lisadokumendid viivitamata teisele menetlusosalisele.“;

19) paragrahvid 17–28 ning 4. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Määruse jõustumine

1) Määruse § 2 punktid 20–23 jõustuvad 2019. aasta 1. märtsil.

2) Määruse § 1 ja § 2 punktid 1–19 jõustuvad koos kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse jõustumisega.

Algatab Vabariigi Valitsus „...“ „.....“ 2018. a.