

TARTU ÜLIKOOL  
ÕIGUSTEADUSKOND  
Eraõiguse osakond

Mikk Ilves

SERTIFITSEERIMISMÄRKIDE ÕIGUSKAITSE

Magistritöö

Juhendaja

*Mag. iur.* Gea Lepik

Tallinn

2024

# Sisukord

Sisukord.....	2
Sissejuhatus .....	4
1. Sertifitseerimismärkide rikkumine.....	12
1.1. Tavaliste kaubamärkide ja sertifitseerimismärkide peamised erisused .....	12
1.2. Sertifitseerimismärkide rikkumise üldised eeldused .....	16
1.2.1. Tähise kasutamine äritegevuses .....	16
1.2.2. Tähise kasutamine kaupade või teenuste puhul.....	18
1.2.3. Funktsiooni kahjustamine või kahjustamise oht.....	19
1.2.4. Tähise kasutamiseks õigustatud isik.....	20
1.3. Topeltidentsuse ja äravahetamise tõenäosuse hindamine .....	20
1.3.1. Topeltidentsus ja äravahetamise tõenäosus .....	20
1.3.2. Kaubamärgi ja tähise identsuse või sarnasuse hindamine .....	22
1.3.3. Kaupade või teenuste identsuse või samaliigilisuse hindamine .....	23
1.3.4. Sertifitseerimismärgi funktsioonid ja nende kahjustamise hindamine .....	25
1.3.4.1. Sertifitseerimisfunktsioon.....	25
1.3.4.2. Kvaliteedifunktsioon .....	26
1.3.4.3. Garantiifunktsioon .....	27
1.3.4.4. Kommunikatsiooniga seotud funktsioon.....	28
1.3.4.5. Investeeringutega seotud funktsioon .....	29
1.3.4.6. Reklaamiga seotud funktsioon .....	31
1.4. Tuntud sertifitseerimismärkide täiendav kaitse .....	33
1.4.1. Tuntud kaubamärkide kaitsest üldiselt .....	33
1.4.2. Sertifitseerimismärgi tuntuse hindamine .....	34
1.4.3. Seose tekkimine tähise ja sertifitseerimismärgi vahel .....	35
1.4.4. Sertifitseerimismärgi kahjustamine või ebaaus ärakasutamine .....	36
2. Sertifitseerimismärkide rikkumise korral kasutatavad õiguskaitsevahendid .....	40
2.1. Rikkumise lõpetamise ja sellest hoidumise nõue .....	40
2.1.1. Nõude esitamiseks õigustatud isikud.....	40
2.1.2. Nõude sisu ja ulatus.....	42
2.2. Kahju hüvitamise nõue .....	43
2.2.1. Nõude esitamiseks õigustatud isik.....	43
2.2.2. Sertifitseerimismärgi omanikule tekkinud kahju hüvitamise nõude sisu ja ulatus..	44

2.2.3. Sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikutele tekkinud kahju hüvitamise nõude sisu ja ulatus .....	45
2.3. Alusetu rikastumise nõue .....	46
2.3.1. Nõude esitamiseks õigustatud isik.....	46
2.3.2. Alusetu rikastumise nõude sisu ja ulatus.....	46
2.4. Ettepanekud sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikute õiguskaitsevõimaluste laiendamiseks .....	48
Kokkuvõte .....	50
Legal Protection of Certification Marks .....	55
Kasutatud allikad .....	60

## Sissejuhatus

Euroopa Liidu (edaspidi EL) kaubamärgisüsteemi juured ulatuvad 1988. aastasse, mil Euroopa Ühenduste Nõukogu võttis vastu direktiivi 89/104/EMÜ<sup>1</sup> ning harmoniseeris esmakordselt liikmesriikide kaubamärke puudutavaid õigusakte. Paralleelselt siseriiklike kaubamärgisüsteemide harmoniseerimisega loodi Euroopa Liidu Nõukogu määrusega (EÜ) 40/94<sup>2</sup> ka ühenduse üksik- ja kollektiivkaubamärk, mis andsid registreerimisel kaubamärkidele kaitse kõigis EL-i liikmesriikides. Suures plaanis püsis EL-i kaubamärgisüsteem sellisena kuni 2008. aastani, kui Euroopa Komisjon avaldas teatise, milles leidis, et kuigi EL-i kaubamärgisüsteem on olnud edukas, on nüüd aeg see tervikuna üle vaadata. Selleks hindas Euroopa Komisjon ühenduse ja riiklike kaubamärgisüsteemide üldist toimimist ning analüüsis EL-i kaubamärgisüsteemide mõju sidusrühmadele.<sup>3</sup> Uuringu tulemusena avaldas Euroopa Komisjon 2013. aastal ühtse meetmepaketina direktiivi 2008/95/EÜ<sup>4</sup> ja määruse (EÜ) 207/2009<sup>5</sup> uuestisõnastamise ettepanekud, milles tõi muuhulgas välja: „Erinevate siseriiklike süsteemidega on ette nähtud sertifitseerimismärkide kaitse, kuid Euroopa kaubamärgisüsteemiga on praegu ette nähtud ainult üksik- ja kollektiivkaubamärkide kaitse. Mõned avaliku sektori ja erasektori üksused, kes ei täida kollektiivkaubamärgi kaitse saamiseks vajalikke tingimusi, vajavad samuti süsteemi sertifitseerimismärkide kaitseks ELi tasandil. Selline süsteem aitaks vähendada praegust siseriiklike süsteemide ja Euroopa kaubamärgisüsteemi vahelist tasakaalustamatust. Tehakse ettepanek lisada määrusesse erieeskirjad, mis käsitlevad Euroopa sertifitseerimismärkide registreerimist.“<sup>6</sup> Euroopa Komisjoni algatatu, mida on tagantjärele hakatud nimetama EL-i kaubamärgisüsteemi reformiks, jõudis lõpule 2015. aastal, mil Euroopa Parlament ja nõukogu

---

<sup>1</sup> 21. detsembri 1988. aasta Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. – ELT L 040. Direktiivi kodifitseeritud versiooniks on 22. oktoobri 2008. aasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. – L 299/25.

<sup>2</sup> 20. detsembri 1993. aasta Euroopa Liidu Nõukogu määrus (EÜ) 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta. – ELT L 011. Määruse kodifitseeritud versiooniks on 26. veebruari 2009. a Euroopa Liidu Nõukogu määrus (EÜ) 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta. – L 78/1.

<sup>3</sup> Euroopa Komisjon. Teatis: Tööstusomandi õiguste strateegia Euroopas. 16.07.2008. Arvutivõrgus saadaval: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008DC0465> (25.01.2024).

<sup>4</sup> Euroopa Komisjon. Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. 27.03.2013. Arvutivõrgus saadaval: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0162> (25.01.2024).

<sup>5</sup> Euroopa Komisjon. Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta. 27.03.2013. Arvutivõrgus saadaval: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013PC0161> (24.04.2024).

<sup>6</sup> *Ibidem*.

võtsid vastu direktiivi (EL) 2015/2436<sup>7</sup> (edaspidi EL-i kaubamärgi direktiiv) ning määruse (EL) 2015/2424<sup>8</sup>. Nimetatud õigusaktidega pandi muuhulgas alus EL-i sertifitseerimismärgi tekkele ning tehti liikmesriikidele kohustuslikuks võtta siseriiklikusse õigusesse üle garantii- või sertifitseerimismärgid.<sup>9</sup> Eesti võttis kõnealuse direktiivi üle 01.04.2019 jõustunud seaduse muudatusega<sup>10</sup>, asendades seni kasutuses olnud garantiimärgid nende vähese populaarsuse tõttu sertifitseerimismärkidega. Viimaseid puudutava regulatsiooni loomisel lähtuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2017/1001<sup>11</sup> (edaspidi EL-i kaubamärgi määrus) EL-i sertifitseerimismärgi kohta sätestatust ning huvirühmade arvamustest.<sup>12</sup>

Oma olemuselt on sertifitseerimismärgid kaubamärgid, mis näitavad sellega tähistatud kaupade või teenuste vastavust kindlaksmääratud omadustele. Sellisteks omadusteks võivad olla näiteks kaupade või teenuste päritolu, nende puhul kasutatud materjalid, tootmisviis jne. Sertifitseerimismärgi omaniku roll seisneb kõnealuste kaupade või teenuste kindlaksmääratud omadustele vastavuse testimises ning sertifitseerimismärgi kasutamises kontrollimises. Sertifitseerimismärkide laiemaks eesmärgiks on toetada tarbijaid oma ostuotsuste langetamisel, kinnitades neile kõnealuste kaupade või teenuste kindlaksmääratud omadustele vastamist. Eesti õiguses on sertifitseerimismärk defineeritud kaubamärgiseaduse<sup>13</sup> (KaMS) § 61 lg-s 2, mille kohaselt on sertifitseerimismärk kaubamärk, mida kirjeldatakse sellisena kaubamärgi taotlemisel ja mis võimaldab eristada kaupu või teenuseid, mida märgi omanik on sertifitseerinud seoses materjali, kaupade tootmise või teenuste osutamise viisi, kvaliteedi, täpsuse või muude

---

<sup>7</sup> 16. detsembri 2015. aasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud). – ELT L 336/1.

<sup>8</sup> 16. detsembri 2015. aasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/2424, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta ja komisjoni määrust (EÜ) nr 2868/95 (millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta) ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2869/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate lõivude kohta (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused). – ELT L 341/2.

<sup>9</sup> European Union Intellectual Property Office. EU Trade Mark Reform. Summary of changes applying from 1 October 2017. Arvutivõrgus saadaval: [https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/law\\_and\\_practice/legal\\_reform/Overview\\_changes\\_en.pdf](https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/legal_reform/Overview_changes_en.pdf) (24.01.2024).

<sup>10</sup> Kaubamärgiseadus – RT I, 19.03.2019, 48.

<sup>11</sup> 14. juuni 2017. aasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1001, Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (kodifitseeritud tekst) – ELT L 154/1. Määrus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2015/2424 ja varasemate määrustega muudetud nõukogu määruse (EÜ) 207/2009 kodifitseeritud tekst.

<sup>12</sup> Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus eelnõu seletuskiri. Arvutivõrgus saadaval: <https://www.riigikogu.ee/tegevus/elnoud/elnou/b95a33ca-6f0c-4f4a-8824-ce9615e7c6e9> (09.12.2023).

<sup>13</sup> Kaubamärgiseadus. – RT I 2002, 49, 308... RT I, 06.01.2023, 27.

omadustega, nendest kaupadest või teenustest, mida ei ole sertifitseeritud. Sertifitseerimismärgina registreeritavate kaupade või teenuste omadusi täpsustab KaMS § 63 lg 4, mille järgi võib sertifitseerimismärk muuhulgas viidata sellega tähistatavate kaupade või teenuste geograafilisele päritolule. Erinevalt tavalisest kaubamärgist, mida taotleb, omab ja kasutab enamasti kaubamärgi omanik, võib KaMS § 61<sup>1</sup> lg 2 järgi sertifitseerimismärki taotleda ja omada üksnes füüsiline või juriidiline isik, kes ei tegele äritegevusega, mis on seotud sertifitseeritud kaupade tarnimise või teenuse osutamisega. Lisaks peab taotleja KaMS § 62 lg 1<sup>2</sup> järgi olema pädev sertifitseeritavaid kaupu või teenuseid sertifitseerima ehk suutma näidata, kuidas ta sertifitseeritavaid tunnuseid testib ja sertifitseerimismärgi kasutamist kontrollib. Sertifitseerimismärgi kasutamiseks on aga õigustatud iga isik, kellel on põhikirja kohaselt õigus seda kasutada.

Sertifitseerimismärgi ja sertifitseeritavate omaduste heaks näiteks on Ühendkuningriigis registreeritud sertifitseerimismärk Harris Tweed<sup>14</sup>, mille 1993. aasta akti järgi peab Harris Tweedi sertifitseerimismärki kandev kangas olema: „saarlaste poolt nende kodudes Välis-Hebriididel käsitsi tehtud, Välis-Hebriididel viimistletud ning valmistatud neitsivillast, mis on värvitud ja kedratud Välis-Hebriididel.“<sup>15</sup> Seejuures on alates sertifitseerimismärgi registreerimisest igat Harris Tweedi sertifitseerimismärki kandvat kangast kontrollinud Harris Tweedi omaniku Harris Tweed Authority sõltumatu inspektor, kes lisab Harris Tweedi sertifitseerimismärgi kangale alles pärast seda, kui ta on kanga nõuetele vastavuses veendunud.<sup>16</sup> Harris Tweed Authority ise Harris Tweedi kanga tarnimise või tootmisega, sh loomakasvatuse, viimistluse, värvimise või ketramisega, ei tegele.

Kuigi täna on sertifitseerimismärk kui kaubamärgi alaliik veel vähetuntud, on selle populaarsus ja olulisus ülemaailmsete trendide, sh tarbijakäitumise muutuste, taustal suure tõenäosusega ajas kasvamas. Simon-Kucher & Partnersi poolt 2021. aastal läbiviidud ülemaailmse küsitluse tulemusena selgus, et 85% tarbijatest on oma ostuharjumusi muutnud keskkonnasõbralikumaks

---

<sup>14</sup> The United Kingdom's Intellectual Property Office. Search for a trade mark. Certification mark Harris Tweed. Trade mark number UK00000319214. Arvutivõrgus saadaval: <https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00000319214> (28.01.2024).

<sup>15</sup> The Harris Tweed Act 1993. 20.07.1993. Arvutivõrgus saadaval: <https://www.legislation.gov.uk/ukla/1993/11/enacted> (28.01.2024).

<sup>16</sup> Sertifitseerimismärgi Harris Tweed veebileht. Stamping. Arvutivõrgus saadaval: <https://www.harristweed.org/journal/stamping/> (28.01.2024).

ning 34% tarbijatest on keskkonnasõbralike toodete ja teenuste eest valmis rohkem maksma.<sup>17</sup> Samal aastal GreenPrinti poolt Ameerika Ühendriikides läbiviidud küsitlus näitas, et 77% tarbijatest tunneb muret nende tarbitavate toodete keskkonnamõju üle ja koguni 64% on keskkonnasõbralike toodete eest valmis rohkem maksma.<sup>18</sup> 2022. aastal olid vastavad osakaalud 75% ja 66%.<sup>19</sup> Seejuures on aga tähelepanuväärne, et 2021. aastal ei teadnud 74% ning 2022. aastal 78% ameeriklastest, kuidas keskkonnasõbralikke tooteid teistest eristada. Seega on tarbijate ostuharjumused muutunud juba ainuüksi toodete keskkonnasõbralikkuse aspektist, pakkudes tootjatele tänasel konkurentsitihedal turul suurepärasest võimalusest teistest eristuda. Viimase saavutamisel on ideaalseks vahendiks sertifitseerimismärgid, kuivõrd näiteks Ameerika Ühendriikides usaldab erinevate sõltumatute organisatsioonide poolt testitud ja sertifitseeritud tooteid koguni 85% tarbijatest.<sup>20</sup> Sertifitseerimismärkide potentsiaali heaks näiteks on kaubamärk FAIRTRADE<sup>21</sup>, mis ei ole kõigis riikides küll sertifitseerimismärgina registreeritud, kuid mida kasutatakse sertifitseerimismärkidele sarnaselt.<sup>22</sup> 2023. a tundsid FAIRTRADE kaubamärgi ülemaailmselt ära 71% tarbijatest ja Ameerika Ühendriikides 61% tarbijatest. Seejuures ostavad Ameerika Ühendriikides 91% tarbijatest, kes FAIRTRADE kaubamärki teavad, aegajalt või regulaarselt just FAIRTRADE märgisega tooteid ning 85% tarbijatest leidis, et FAIRTRADE kaubamärk tootel mõjutab nende esmamuljet brändist positiivselt.<sup>23</sup> Lisaks eeltoodule soodustavad sertifitseerimismärkide populaarsuse ja olulisuse kasvu ka teised trendid. Näiteks on viimastel aastatel palju kõlapinda saanud nn *food fraud* ehk toidupettus, mis lihtsustatult tähendab mistahes

---

<sup>17</sup> Simon-Kucher & Partners. Global Sustainability Study 2021. Arvutivõrgus saadaval: [https://www.simon-kucher.com/sites/default/files/studies/Simon-Kucher\\_Global\\_Sustainability\\_Study\\_2021.pdf](https://www.simon-kucher.com/sites/default/files/studies/Simon-Kucher_Global_Sustainability_Study_2021.pdf) (29.01.2024).

<sup>18</sup> GreenPrint. Business of Sustainability Index. 2021. Arvutivõrgus saadaval: [https://greenprint.eco/wp-content/uploads/2021/03/GreenPrint-Business-of-Sustainability-Index\\_3.2021.pdf](https://greenprint.eco/wp-content/uploads/2021/03/GreenPrint-Business-of-Sustainability-Index_3.2021.pdf) (29.01.2024).

<sup>19</sup> GreenPrint. Business of Sustainability Index. 2022. Arvutivõrgus saadaval: <https://greenprint.eco/wp-content/uploads/2022/06/GreenPrint-Business-of-Sustainability-Index-2022.pdf> (29.01.2024).

<sup>20</sup> NSF International. NSF International Consumer Product Concerns Survey. 2019. Arvutivõrgus saadaval: [https://d2evkimvhatqav.cloudfront.net/documents/nsf\\_consumer\\_concerns\\_survey\\_2019.pdf?v=1594929786](https://d2evkimvhatqav.cloudfront.net/documents/nsf_consumer_concerns_survey_2019.pdf?v=1594929786) (29.01.2024).

<sup>21</sup> European Union Intellectual Property Office. eSearch plus. Sertifitseerimismärk FAIRTRADE. Trade mark filing number 017959045. Arvutivõrgus saadaval: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017959045> (29.01.2024).

<sup>22</sup> FAIRTRADE Eesti kodulehe järgi antakse FAIRTRADE märgis toodetele: „mille terve tootmisahel on vastavuses õiglase kaubanduse organisatsiooni poolt kehtestatud standarditega: keelatud on orja- ja lapstööjõu kasutamine, tootmisel lähtutakse keskkonnasäästlikest põhimõtetest, toodete eest maksavad hulgiostjad kehtestatud miinimumhinda, töölistele makstakse õiglast tasu ning hinda on arvestatud ka lisatasu, millega toetatakse Fairtrade'i ühistuid ja kogukondi. Standardite täitmist kontrollitakse. Fairtrade'i märgist ei anta ettevõttele, vaid konkreetsele tootele, milles on kasutatud arenguriigist pärit toorainet.“ (allikas: FAIRTRADE Eesti koduleht. Ülevaade. Arvutivõrgus saadaval: <https://fairtrade.ee/ulevaade> (29.01.2024).

<sup>23</sup> GlobeScan. Fairtrade & the Sustainable Shopper. 2023 US Consumer Insight. Arvutivõrgus saadaval: <https://www.fairtradeamerica.org/app/uploads/2023/09/2023-Fairtrade-America-Consumer-Insights.pdf> (29.01.2024).

toiduaine või selle osa tahtlikku muutmist, asendamist, võltsimist või selle kohta valeandmete esitamist, sh selle valesti märgistamisega, ning seda mistahes tootmisprotsessi etapis.<sup>24</sup> Üheks enim võltsitud toiduaineks on mesi. 2021. ja 2022. aastal Euroopa Komisjoni poolt läbiviidud kontrolli tulemusena selgus, et 46% EL-is müüdavate mee brändide puhul esines kahtlus, et need ei ole toodetud kooskõlas Euroopa Nõukogu direktiiviga 2001/110/EÜ<sup>25</sup> ehk on segatud näiteks suhkrusiirupiga. Ühendkuningriigis oli vastav osakaal 100%.<sup>26</sup> Seega on toidupettused laialdaselt levinud, ohustades meid kõiki. Võttes seejuures ka arvesse tarbijate kasvavat huvi nende tarbitava toidu päritolu ja tootmise vastu, on toidupettused varem või hiljem kujunema tõsiseks probleemiks, mille üheks lahenduseks on sertifitseerimismärkide kasutamine. Viimaks, sertifitseerimismärkide laialdasemat kasutamist toetab ka veebikaubanduse plahvatuslik kasv, kuivõrd veebis on tarbijad tavapärasest kehvemal positsioonis ega saa olla kindlad, kas neile saadetud toode vastab internetis antud kirjeldusele.

Eeltoodust hoolimata ei ole käesoleva magistritöö kirjutamise ajal Eestis registreeritud ühtegi sertifitseerimismärki ning EL-i tasandil on EL-i sertifitseerimismärke registreeritud 431.<sup>27</sup> Seevastu näiteks üksik ehk tavalisi kaubamärke on EL-i tasandil registreeritud 1,6 miljonit.<sup>28</sup> Nimetatust tulenevalt tekib paratamatult küsimus, miks on sertifitseerimismärgid sedavõrd ebapopulaarsed. Üheks võimalikuks probleemiks on sertifitseerimismärkide puudlik õiguskaitse, mis ei rahulda sertifitseerimismärkide omanike ning selle kasutajate vajadusi.

Sertifitseerimismärgi õiguskaitse erisused on sätestatud KaMS § 63 lg-tes 2 ja 3, mille kohaselt võib sertifitseerimismärki kasutada iga isik, kellel on põhikirja kohaselt õigus seda kasutada. Sertifitseerimismärgi kasutamine selleks õigustamatu isiku poolt on keelatud. AINUõiguse kaitse

---

<sup>24</sup> Food Safety Net Services website. What Is Food Fraud?. 08.06.2023. Arvutivõrgus saadaval: <https://fsns.com/what-is-food-fraud/> (29.01.2024). Vt ka Food and Agriculture Organization of United Nations. Food Fraud. Intention, detection and management. Arvutivõrgus saadaval: <https://www.fao.org/3/cb2863en/cb2863en.pdf> (29.01.2024).

<sup>25</sup> 20. detsembri 2001. aasta Euroopa Nõukogu direktiiv 2001/110/EÜ mee kohta. – ELT L 10/47.

<sup>26</sup> European Commission. EU coordinated action “From the Hives” (Honey 2021-2022). Arvutivõrgus saadaval: [https://food.ec.europa.eu/safety/eu-agri-food-fraud-network/eu-coordinated-actions/honey-2021-2022\\_en?prefLang=et](https://food.ec.europa.eu/safety/eu-agri-food-fraud-network/eu-coordinated-actions/honey-2021-2022_en?prefLang=et) (29.01.2024).

<sup>27</sup> European Union Intellectual Property Office. eSearch plus. Registered certification marks. Arvutivõrgus saadaval: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/100/n1=MarkCurrentStatusCode&v1=%22Registered%22&o1=AND&n2=KindMark&v2=%22EU%20Certificate%22&o2=AND&sf=ApplicationNumber&so=asc> (28.01.2024).

<sup>28</sup> European Union Intellectual Property Office. eSearch plus. Registered individual marks. Arvutivõrgus saadaval: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/100/n1=MarkCurrentStatusCode&v1=%22Registered%22&o1=AND&n2=KindMark&v2=Individual&o2=AND&sf=ApplicationNumber&so=asc> (29.01.2024).

erisused on sätestatud KaMS §-s 65, mille järgi on sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikul õigus esitada ainuõiguse kaitse hagi ainult kaubamärgiomaniku nõusolekul. Sisuliselt sama kehtib kahju hüvitamise puhul, kuivõrd sertifitseerimismärgi õigusvastase kasutamisega tekitatud kahju hüvitamist võib sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikute nimel nõuda üksnes sertifitseerimismärgi omanik. Sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikutel on neile tekkinud kahju hüvitamiseks õigus ühineda sertifitseerimismärgi omaniku ainuõiguse kaitse hagi alusel algatatud kohtumenetlusega. Muus osas lähtutakse sertifitseerimismärgi kui kaubamärgi alaliigi ainuõiguste kaitsel tavaliste kaubamärkide kohta sätestatust. Seejuures tõusetub aga küsimus, kas sertifitseerimismärkide kaitse puhul ikka saab lähtuda tavaliste kaubamärkide kohta sätestatust, kui erinevalt tavalistest kaubamärkidest ei ole sertifitseerimismärkide peamine eesmärk konkreetse kauba või teenuse kaubanduslikule päritolule viitamine, vaid sertifitseeritud kaupade või teenuste eristamine sertifitseerimata kaupadest ja teenustest nende omaduste kaudu. Teisisõnu, sertifitseerimismärkidel ja tavalistel kaubamärkidel on erinevad ülesanded. Lisaks, erinevalt tavalistest kaubamärkidest, mille õiguskaitse ulatuse määrab kindlaks kaubamärgi reproduktsioon ning kaupade või teenuste loetelu, mille suhtes kaubamärk on kaitstud, kuulub sertifitseerimismärkide juurde ja on nende lahutamatuks osaks ka põhikiri, mis kätkeb endas sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikute määratlust, sertifitseeritavaid tunnuseid ning teavet selle kohta, kuidas sertifitseerimisasutus neid tunnuseid testib ja sertifitseerimismärgi kasutamist kontrollib, samuti sertifitseerimismärgi kasutamise tingimusi, sh karistusi (KaMS § 62 lg 1<sup>2</sup>). Täpsemad nõuded sertifitseerimismärgi põhikirjale seaduses puuduvad. Eelnevast tingituna tekib küsimus, kuidas suhestuvad omavahel tavaliste kaubamärkide kaitset puudutavad sätted ja sertifitseerimismärgi põhikirjas sätestatud tingimused. Lisaks, kes ja millistel tingimustel on õigustatud esitama sertifitseerimismärgi rikkumisest tulenevaid nõudeid, kui sertifitseerimismärkide kasutamiseks õigustatud isikud ei ole sertifitseerimismärgi omanikud.

Magistritöö eesmärk on välja selgitada, millal üldse on tegemist sertifitseerimismärgi rikkumisega ning kas kehtiv regulatsioon tagab sertifitseerimismärkide rikkumisel ehk sertifitseerimismärkide õigustamatul kasutamisel tõhusa õiguskaitse. Viimase puhul peab magistritöö autor silmas seda, kas kehtiv õigus tagab sertifitseerimismärkidele sellise õiguskaitse sisu, mis vastab nende kasutajate vajadustele ja sertifitseerimismärkide loomise eesmärkidele, ning kas see võimaldab sertifitseerimismärkide omanikel ja kasutajatel reageerida ainuõiguste rikkumistele kiirelt ja efektiivselt, sh peatada ja lõpetada ainuõiguste rikkumised ning saavutada nende rikkumiste

kahjulike tagajärgede kõrvaldamine, sh kahju hüvitamine. Eelnevast sõltub, kas sertifitseerimismärke puudutavad normid vastavad kasutajate vajadustele, st kas sertifitseerimismärkide õiguslik regulatsioon on nende omanike ja kasutamiseks õigustatud isikute õiguste kaitseks piisav ja sobiv või tuleks seda muuta. Viimasel juhul esitab autor omapoolsed soovitusel sertifitseerimismärke puudutava regulatsiooni muutmiseks.

Nimetatud eesmärgi saavutamiseks tuleb välja selgitada, millest lähtuvalt hinnatakse Eesti õiguses sertifitseerimismärkide rikkumisi ning kuidas saavad sertifitseerimismärkide omanikud või nende kasutamiseks õigustatud isikud oma ainuõigusi kaitsta, pidades silmas sertifitseerimismärkide erisusi tavalistest kaubamärkidest. Sellest tulenevalt püstitab autor alljärgnevad uurimisküsimused:

- 1) Kas või mil määral saab sertifitseerimismärkide rikkumise hindamisel lähtuda tavaliste kaubamärkide kohta sätestatust, sh neid puudutavast kohtupraktikast?
- 2) Milliste kriteeriumite alusel tuleks hinnata sertifitseerimismärkide rikkumisi?
- 3) Kes ja milliseid õiguskaitsevahendeid saavad sertifitseerimismärkide rikkumisel kasutada ning mis on nende õiguskaitsevahendite, sh võimalike rahaliste nõuete sisu?

Autor märgib, et ainuõiguse rikkumise tuvastamisel on oluline hinnata ka seda, kas etteheidetav tegu langeb mõne seaduses sätestatud erandi alla kaubamärgiomaniku ainuõigusest. Kuna aga pole alust arvata, et sertifitseerimismärkide puhul oleks võrreldes tavaliste kaubamärkidega olulisi erisusi kaubamärgi omaniku ainuõiguse erandite osas KaMS § 16 mõttes, siis magistritöös erandeid eraldi ei käsitleta.

Püstitatud uurimisküsimustele vastamiseks on töö jaotatud kaheks peatükiks. Esmalt käsitletakse sertifitseerimismärkide õiguskaitse sisu, keskendudes sertifitseerimismärkide kaitse erisustele võrreldes tavaliste kaubamärkidega, ning seejärel sertifitseerimismärkide rikkumiste korral kasutatavaid õiguskaitsevahendeid, analüüsides peamisi õiguskaitsevahendeid nii sertifitseerimismärgi omaniku kui ka sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isiku positsioonist. Magistritöös kasutatakse võrdlevat ja analüütilist meetodit. Seejuures võrreldakse Eesti ja EL-i sertifitseerimismärke puudutavat regulatsiooni USA ja Ühendkuningriigiga. Nimetatud võrdlusriikide valimise põhjuseks on asjaolu, et seal olid sertifitseerimismärgid kasutusel juba enne sellekohase EL-i regulatsiooni kehtestamist, mis tähendab, et sealne sertifitseerimismärke puudutav reeglistik on vanem ja seega eelduslikult paremini välja kujunenud.

Analüütilise meetodi raames analüüsitakse õiguslast kirjandust, asjakohast kohtupraktikat ja asjassepuutuvaid õigusakte. Magistritöö esmasteks allikateks on KaMS, USA *The Lanham Act*<sup>29</sup>, Ühendkuningriigi *The Trade Marks Act 1994*<sup>30</sup>, võlaõigusseadus<sup>31</sup> ja selle kommentaarid, õiguslane kirjandus ja Euroopa Kohtu (EK) lahendid. Õiguslane kirjandus on peamiselt inglise keelne. Kuivõrd sertifitseerimismärgid on tavaliste kaubamärkidega võrreldes meie õiguskorras uued ning EL-is tervikuna kasutatakse sertifitseerimismärke veel vähe, on asjakohast õiguskirjandust ja kohtupraktikat vähe.

Märksõnad: eraõigus, intellektuaalne omand, kaubamärgid, tootemärgid, tootjamärgid

---

<sup>29</sup> The Lanham Trademark Act. Kodifitseeritult 15 U.S.C. §-d 1051-1141n (2022). Arvutivõrgus saadaval: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2022-title15/html/USCODE-2022-title15.htm> (22.02.2024).

<sup>30</sup> The Trade Marks Act 1994 (31.12.2023). Arvutivõrgus saadaval: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26> (22.02.2024).

<sup>31</sup> Võlaõigusseadus. – RT I 2001, 81, 487... RT I, 06.07.2023, 116.

# 1. Sertifitseerimismärkide rikkumine

## 1.1. Tavaliste kaubamärkide ja sertifitseerimismärkide peamised erisused

Tavaliste kaubamärkide ja sertifitseerimismärkide peamisteks erisusteks on erinevad funktsioonid, erinevad kasutamiseks õigustatud isikud ning erinevad omanikud. Sertifitseerimismärkide rikkumise hindamise seisukohalt omavad need tähtsust, kuna Euroopa Kohtu praktika järgi peab kaubamärgi rikkumiseks ning selleks, et kaubamärgi omanik saaks oma ainuõigusele tugineda, esinema mõne selle funktsiooni kahjustamine või oht selleks.<sup>32</sup> Teisisõnu, kaubamärkide funktsioonid määravad nende õiguskaitse ulatuse. Kaubamärgi kasutamiseks õigustatud isikutel on oluline peatuda, määratlemaks isikute ring, kelle poolt kaubamärgi kasutamine võib endast kujutada kaubamärgi rikkumist. Erisused tavaliste kaubamärkide ja sertifitseerimismärkide omanike vahel on olulised hindamaks, kellel ja mis juhtudel on õigus kasutada õiguskaitsevahendeid kaubamärgi rikkumise korral.

KaMS § 3 järgi on kaubamärk tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Kuigi nimetatud sättest ei tulene üheselt, et tegemist oleks tavalise kaubamärgi põhifunktsiooniga, on seda korduvalt kinnitatud kohtupraktikas ja õiguskirjanduses. Näiteks on Euroopa Kohus kohtuasjas *Libertel*<sup>33</sup> kokkuvõtlikult märkinud: „Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on kaubamärgi peamine ülesanne tagada tarbijale või lõppkasutajale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste päritolu, võimaldades tal ilma võimaliku segiajamiseta eristada neid kaupu või teenuseid muud päritolu kaupadest või teenustest“<sup>34</sup>. Seejuures tuleb sõna „päritolu“ mõista erinevalt kauba või teenuse territoriaalsest päritolust. Nimelt, kohtupraktika järgi peetakse kaupade või teenuste päritolu all silmas ettevõtjat, kes kaupade või teenuste kvaliteedi eest vastutab.<sup>35</sup> Seda põhifunktsiooni nimetatakse enamasti päritolu funktsiooniks, kuid vahel viidatakse sellele õigusaktide inglise keelsest versioonist

---

<sup>32</sup> EKo C-487/07, *L'Oréal SA and Others vs Bellure NV and Others*, ECLI:EU:C:2009:378, p 58.

<sup>33</sup> EKo C-104/01, *Libertel Groep BV vs Benelux Merkenbureau*, ECLI:EU:C:2003:244.

<sup>34</sup> *Ibidem*, p 62. Vt ka EKo C-10/89, *SA CNL-SUCAL NV vs HAG GF AG*, ECLI:EU:C:1990:359, p 14 ja EKo C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, ECLI:EU:C:1998:442, p 28.

<sup>35</sup> EKo C-206/01, *Arsenal Football Club plc vs Matthew Reed*, ECLI:EU:C:2002:651, p 48. Vt ka EKo C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV ja Remington Consumer Products Ltd*, ECLI:EU:C:2002:377, p 30.

tulenevalt ka kui garantiifunktsioonile (inglise keeles sõnastatakse tavalise kaubamärgi põhifunktsioon enamasti „*in particular to guarantee the trade mark as an indication of origin*“).<sup>36</sup>

Sertifitseerimismärkide põhifunktsiooniks on KaMS § 61 lg 2 ja KaMS § 63 lg 4 kohaselt eristada kaupu või teenuseid, mida märgi omanik on sertifitseerinud seoses geograafilise päritolu, materjali, kaupade tootmise või teenuste osutamise viisi, kvaliteedi, täpsuse või muude omadustega, nendest kaupadest või teenustest, mida ei ole sertifitseeritud. Seega, erinevalt tavalistest kaubamärkidest, mis eristavad ühe konkreetse isiku kaupu või teenuseid teise isiku samaliigilistest kaupadest või teenustest, eristavad sertifitseerimismärgid sertifitseeritud kaupu või teenuseid sertifitseerimata kaupadest või teenustest, lähtudes sertifitseeritud päritolust, materjalist, tootmisviisist või muudest sertifitseeritud omadustest. Sertifitseerimismärkide põhifunktsioonile ei ole eraldi nimetust välja kujunenud, kuid autori hinnangul võiks seda nimetada sertifitseerimisfunktsiooniks (autor kasutab seda sõnastust edaspidi sertifitseerimismärkide põhifunktsioonile viitamiseks). Nimetatud erisus esineb ka USA-s ja Ühendkuningriigis, kuivõrd tavalise kaubamärgi ja sertifitseerimismärgi definitsioonid on nendes õiguskordades oma sisult samad nagu KaMS-is.<sup>37</sup> Ainsaks erinevuseks on, et U.S.C. § 1127 järgi saab sertifitseerimismärgiga sertifitseerida ka seda, et toodete valmistamiseks või teenuste osutamiseks kasutatav tööjõud on ametiühingu või muu organisatsiooni liikmed. Võttes aga arvesse, et KaMS § 61 lg-s 2 on sertifitseerimismärgiga sertifitseeritavate omaduste loetelu jäetud lahtiseks, ei ole kõnealuse omaduse sertifitseerimine välistatud ka Eesti õiguses.

Lisaks eelnevalt mainitud põhifunktsioonile on õiguskirjanduses ja kohtupraktikas tavalistele kaubamärkidele omistatud ka teisi funktsioone (autor viitab neile edaspidi kui kõrvalfunktsioonidele). Euroopa Kohtu kohtujurist Verica Trstenjak on oma kohtuasjas *Budějovický Budvar*<sup>38</sup> tehtud ettepanekus välja toonud, et tavaliste kaubamärkide funktsioonideks on mh kodeerimis-, garanteerimis-, päritolu-, identifitseerimis- ja individualiseerimis-, informatsiooni- ja kommunikatsiooni-, monopoliseerimis-, nime-, kvaliteedi-, eristamis-, usaldus-, turustus- ja reklaamifunktsioon. Euroopa Kohus on aga omistanud

---

<sup>36</sup> Belson, J. *Certification and Collective Marks: Law and Practice*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited 2017, lk 127.

<sup>37</sup> USA õiguskorras The Lanham Trademark Act, s. 45. Kodifitseeritult 15 U.S.C., § 1127 (2022). Ühendkuningriigi õiguskorras The Trade Marks Act 1994, s. 1 and 50.

<sup>38</sup> EKo C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik vs Anheuser-Busch, Inc.*, ECLI:EU:C:2011:605. Kohtujuristi ettepanek, p 26.

õigusliku tähenduse päritolufunktsiooni kõrval üksnes kvaliteedi tagamise ning teabe<sup>39</sup>, investeeringute ja reklaamiga seotud funktsioonidele.<sup>40</sup> Erinevalt tavaliste kaubamärkide põhifunktsioonist, mida kaubamärk täidab alati, täidab kaubamärk kõrvalfunktsioone üksnes ulatuses, milles kaubamärgi omanik seda vastavatel otstarvetel kasutab.<sup>41</sup>

Sertifitseerimismärkidele tavaliste kaubamärkide kõrvalfunktsioone ilma neid eelnevalt selekteerimata ja kohandamata üle võtta ei saa. Seda juba ainuüksi sertifitseerimismärkide ja tavaliste kaubamärkide fundamentaalsete erisuste tõttu. Näiteks ei saa sertifitseerimismärkide ja tavaliste kaubamärkide erineva kasutajateringi tõttu rääkida sertifitseerimismärkide puhul eristamis-, individualiseerimis- ja identifitseerimisfunktsioonidest, kuivõrd neid kasutab rohkem kui üks ettevõtja.<sup>42</sup> Õiguskirjanduses on sertifitseerimismärkide funktsioonide osas leitud, et nende olemusest tulenevalt võiks nende funktsioonideks olla garantiifunktsioon ja kvaliteedifunktsioon. Garantiifunktsiooni sisuna nähakse, et sertifitseerimismärk garanteerib osjatele sertifitseeritud toodete või teenuste sertifitseeritud omadustele vastavuse.<sup>43</sup> Kvaliteedifunktsiooni sisuna nähakse aga juhtumipõhiselt seda, et sertifitseerimismärk näitab kaupade sertifitseerimist vastavalt heakskiidetud kvaliteedistandarditele.<sup>44</sup> Autor sedavõrd kitsa sertifitseerimismärkide funktsioonide määratlusega ei nõustu ning leiab, et see ei vasta ammendavalt eesmärkidele, milleks neid tegelikult kasutatakse. Sertifitseerimismärke kasutab valdavalt erasektor. Nimetatust tulenevalt peavad sertifitseerimismärkide funktsioonid arvesse võtma erasektori eripärasid ehk arvestama sertifitseerimismärkide omanike vajadusega katta sertifitseerimismärgi haldamisega seotud kulud ning välistatud ei ole ka kasumi teenimine<sup>45</sup>. Nende vajaduste rahuldamiseks võivad

---

<sup>39</sup> Kuna inglise keeles kasutatakse sellele funktsioonile viitamiseks sõna *communication*, siis on seda täpsem nimetada kommunikatsiooniga seotud funktsiooniks. Edaspidi viitab autor sellele kui kommunikatsiooniga seotud funktsioonile (allikas: Lepik, G. Kaubamärgi ülesanded ja kaitse Euroopa kaubamärgiõiguses. – *Juridica* 2020/5, lk 408).

<sup>40</sup> EKo C-487/07, *L'Oréal SA and Others vs Bellure NV and Others*, p 58.

<sup>41</sup> EKo C-323/09, *Interflora Inc., Interflora British Unit vs Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd*, ECLI:EU:C:2011:604, p 40.

<sup>42</sup> Bently, L. jt. *Intellectual Property Law*. 6th edition. Oxford: Oxford University Press 2022, lk 986.

<sup>43</sup> Belson, J, lk 128.

<sup>44</sup> *Ibidem*, lk 138.

<sup>45</sup> KaMS ega kaubamärgimäärus sertifitseerimismärkide kasutamise eest tasu küsimist ei reguleeri. Teisalt ei ole tasu küsimine KaMS-i ega kaubamärgimääruse järgi välistatud. Nimetatust tulenevalt on autor seisukohal, et sertifitseerimismärkide omanikud saavad sertifitseerimismärgi kasutamise eest selle kasutamiseks õigustatud isikutelt tasu küsida, kui see on sätestatud sertifitseerimismärgi põhikirjas ega piira sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikute ringi ebamõistlikult. Selliselt on sertifitseerimismärgi kasutamise eest tasu küsimine reguleeritud ka Ühendkuningriigis (allikas: World Intellectual Property Organization veebileht. Certification and collective marks – Paper prepared by the United Kingdom for the SCT. Arvutivõrgus saadaval: [https://www.wipo.int/sct/en/comments/pdf/sct21/cert\\_uk.pdf](https://www.wipo.int/sct/en/comments/pdf/sct21/cert_uk.pdf) (21.04.2024)).

sertifitseerimismärkide omanikud näiteks soovida investeerida oma sertifitseerimismärgi tuntuse kasvu, brändiloomesse või ühiskonna teadlikkuse tõstmisse, millest johtuvalt tuleks sertifitseerimismärkide tõhusa õiguskaitse tagamiseks rääkida ka sertifitseerimismärkide puhul kommunikatsiooni, investeeringute ja reklaamiga seotud funktsioonidest.<sup>46</sup> Sel juhul tekib küsimus, kas nimetatud funktsioone tuleks käsitada sertifitseerimismärkide põhifunktsioonidena või kõrvalfunktsioonidena. Võttes aga arvesse, et juba sertifitseerimismärgi definitsioonist tulenevalt on selle peamiseks eesmärgiks eristada sertifitseeritud kaupu ja teenuseid sertifitseerimata kaupadest või teenustest ning muude funktsioonide täitmist tuleb hinnata juhtumipõhiselt, mis tähendab, et mitte kõik sertifitseerimismärgid ei täida neid funktsioone, on autor seisukohal, et kvaliteedi- ning kommunikatsiooni, investeeringute ja reklaamiga seotud funktsioonide puhul on tegemist sertifitseerimismärkide kõrvalfunktsioonidega.

Lisaks, erinevalt tavalistest kaubamärkidest, mida taotlevad, omavad ja kasutavad enamasti vaid kaubamärgi omanikud, on KaMS § 63 lg 3 järgi sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud iga isik, kellel on põhikirja kohaselt õigus seda kasutada. Mistahes muud täpsustused Eesti ja EL-i õiguses puuduvad. Seejuures on aga näiteks USA *The Lanham Act*-i järgi isiku, kelle kaubad või teenused vastavad sertifitseeritavatele omadustele, kaupade või teenuste sertifitseerimisest või selle jätkamisest diskrimineeriv keeldumine sertifitseerimismärgi tühistamise alus.<sup>47</sup> Ainsaks lubatud sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikute ringi piiramiseks on õiguskirjanduse kohaselt olukord, kus sertifitseerimismärgiga sertifitseeritavate omaduste hulka kuulub teatav kvalifikatsiooni nõue.<sup>48</sup> Võttes arvesse, et tegemist on sertifitseerimismärkide ühe olulisema tunnusega, mis eristab neid kollektiivkaubamärkidest<sup>49</sup>, tuleks autori arvates seda, milliseid piiranguid võib sertifitseerimismärgi põhikiri selle kasutamiseks õigustatud isikutele ette näha, täpsustada ka Eesti õiguses.

---

<sup>46</sup> Autor käsitleb sertifitseerimismärkide funktsioone pikemalt alapeatükis 1.3.4.

<sup>47</sup> The Lanham Trademark Act, s. 14. Kodifitseeritult 15 U.S.C., § 1064 (2022).

<sup>48</sup> Belson, J, lk 63.

<sup>49</sup> KaMS § 61 lg 1 sätestab: kollektiivkaubamärk on kaubamärk, mida kirjeldatakse sellisena kaubamärgi taotlemisel ja mis eristab kaubamärgiomanikuks oleva ühenduse liikmete kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate kaupadest või teenustest. Seega sarnaneb kollektiivkaubamärkide kasutamine sertifitseerimismärkide kasutamisele, kuid erinevalt nendest ei viita see konkreetsete kaupade või teenuste (sertifitseeritud) omadustele, vaid sellele, et kaupu või teenuseid pakkuv ettevõtja on kollektiivkaubamärgiga tähistatava ühenduse liige.

Viimaks, kui tavalist kaubamärki võib omada iga füüsiline või juriidiline isik, siis sertifitseerimismärki võib KaMS § 61<sup>1</sup> lg 2 järgi omada üksnes füüsiline või juriidiline isik, kes ise sertifitseeritud kaupade või teenustega seotud äritegevusega, sh sertifitseeritud kaupade tarnimise või teenuse osutamisega, ei tegele. USA *The Lanham Act*-i ja õiguskirjanduse järgi ei loeta „äritegevuseks“ reklaamimist või müügiesitust (*advertising or promoting*).<sup>50</sup> Autor on seisukohal, et kuna märgi omanik tegeleb turundusega sertifitseerimismärgi kui terviku tuntuse edendamiseks ja kõigi selle kasutamiseks õigustatud isikute huvides, siis tuleks nimetatust lähtuda ka Eesti õiguses.

## **1.2. Sertifitseerimismärkide rikkumise üldised eeldused**

### **1.2.1. Tähise kasutamine äritegevuses**

KaMS § 14 lg 1 järgi seisneb kaubamärgi omaniku, kelleks on ka sertifitseerimismärgi kui kaubamärgi alaliigi omanik, ainuõigus õiguses keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses:

- 1) õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed kaupade või teenustega, mille suhtes kaubamärk on registreeritud;
- 2) õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes kaubamärk on kaitstud, kui on tõenäoline tähise ja kaubamärgi äravahtamine tarbija poolt, sealhulgas tähise assotsieerumine õiguskaitse saanud kaubamärgiga;
- 3) registreeritud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid, millega tähistatakse identsid, samaliigilisi või teist liiki kaupu või teenuseid, juhul kui kaubamärk on Eestis tuntud ja kui tähise põhjendamatu kasutamine kasutab ebaausalt ära või kahjustab kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet.

Nimetatust tulenevalt on kaubamärgi äritegevuses kasutamine (kohtupraktikas sageli viidatud ka kui „kaubandustegevuses kasutamine“) kaubamärgi omaniku ainuõiguse rikkumise esimeseks üldiseks eelduseks. Sama kehtib EL-i kaubamärgi määruse artikkel 9 lg 2 järgi EL-i kaubamärkide

---

<sup>50</sup> Smit, M. B. (Un)Common Law Protection of Certification Marks. – *Notre Dame Law Review*, Volume 93, Number 1, november 2017, lk 422. Arvutivõrgus saadaval: <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/tndl93&i=429> (25.02.2024).

puhul, USA *The Lanham Act*-i järgi<sup>51</sup> USA-s registreeritud kaubamärkide puhul ning Ühendkuningriigi *The Trade Marks Act*-i järgi<sup>52</sup> Ühendkuningriigis registreeritud kaubamärkide puhul.

Euroopa Kohus on kohtuasjas *L'Oréal and Others*<sup>53</sup> välja toonud, et põhimõtteliselt saab kaubamärgist tulenevale ainuõigusele tugineda ainult ettevõtja vastu. Seda põhjusel, et kaubamärgi omaniku ainuõigusest tuleneva õiguse keelata kolmandatel isikutel kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamine üheks eelduseks on, et selline kasutamine toimub kaubandustegevuse käigus. Viimase sisu on täpsustatud kohtuasjas *Arsenal Football club*<sup>54</sup>, milles leiti, et kaubamärgiga identse tähise kasutamine kaubandustegevuse käigus toimub olukorras, kus see toimub äritegevuse raames majandusliku kasu saamise eesmärgil, mitte privaatsfääris. Seejuures, kui füüsiline isik müüb kaubamärgiga tähistatud toodet nt e-turul, ilma et tehing kuuluks majandustegevuse raamesse, ei saa kaubamärgi omanik tema vastu oma ainuõigusele tugineda. Kui kõnealune müük oma mahu, sageduse ja muude tunnusjoonte tõttu aga enam erategevuse valdkonda ei kuulu, siis on tegemist müüja kaubandustegevusega ning kaubamärgi omanik saab tema vastu oma ainuõigusele tugineda.<sup>55</sup> Lahendis *Arsenal Football club* märgitust on lähtunud ka Riigikohus.<sup>56</sup>

Sertifitseerimismärke kasutatakse enamasti, kandes need müüdavate kaupade pakenditele, näidates neid enda kodulehel või viidates neile kaupade või teenuste kirjeldustes, reklaamis või muus äritegevusega seotud kommunikatsioonis. Seega kasutatakse sertifitseerimismärki kaubandustegevuse käigus, kui sertifitseerimismärki kasutav isik kasutab seda mõnel eelnimetatud viisil tulu teenimise eesmärgil ning selline tegevus väljub tavapärase kaubavahetuse piirest. Näiteks kannab isik enda valmistatud kaupadele, mida ta kolmandatele isikutele oma äritegevusena müüb, sertifitseerimismärgi selleks, et jätta tarbijatele oma tootest parem mulje. Sertifitseerimismärgi kasutamisest kaubandustegevuse käigus ei saa aga rääkida näiteks siis, kui isik soovib endale kuuluva eseme edasi müüa ning viitab müügikuulutuses konkreetse kauba sertifitseerimismärgiga

---

<sup>51</sup> The Lanham Trademark Act, s. 32(1). Kodifitseeritult 15 U.S.C., § 1114 (2022).

<sup>52</sup> The Trade Marks Act 1994, s. 10(1).

<sup>53</sup> EKo C-324/09, *L'Oréal SA and Others vs eBay International AG and Others*, ECLI:EU:C:2011:474, p 54.

<sup>54</sup> EKo C-206/01, *Arsenal Football club vs Matthew Reed*, p 40. Vt ka EKo C-772/18, *A vs B*, ECLI:EU:C:2020:341, p-d 23-25.

<sup>55</sup> C-324/09, *L'Oréal and Others*, p 55.

<sup>56</sup> RKTko 3-2-1-162-14, p 19.

tähistatusele. Seda põhjusel, et selliselt on müük olnud ühekordne ega ole väljunud tavapärase kaubavahetuse piirest. Selle osas, milliseid tegevusi tuleks lugeda äritegevuse valdkonda kuuluvaks, autor sertifitseerimismärkide puhul tavaliste kaubamärkidega võrreldes olulisi erisusi ei tuvastanud.

### 1.2.2. Tähise kasutamine kaupade või teenuste puhul

Teiseks peab tähist olema kasutatud „kaupade või teenuste puhul“. Kohtuasjas *Céline*<sup>57</sup> märkis Euroopa Kohus, et tähise kasutamisega „kaupade puhul“ on tegemist, kui kolmas isik kannab turustatavatele kaupadele kaubamärgina kaitstud tähise. Samuti juhul, kui kolmas isik, isegi kui ta kaupadele tähist ei kannab, kasutab tähist nii, et loob seose tähise ja tema poolt turustatavate kaupade või osutatavate teenuste vahel. Teisisõnu, tähist kasutatakse „kaupade või teenuste puhul“, kui seda kasutatakse kaupade või teenuste eristamiseks.<sup>58</sup> KaMS § 14 lg 2 järgi on peamisteks kaubamärgi kasutamise viisideks, mis kujutavad endast äritegevuses kasutamist „kaupade või teenuste puhul“:

- kauba või pakendi tähistamine tähisega;
- tähisega tähistatud kaupade pakkumine müügiks, nende turustamine ja ladustamine müügi eesmärgil;
- tähisega tähistatud teenuste pakkumine ja osutamine;
- tähisega tähistatud kaupade sisse- ja väljavedu;
- tähise kandmine äridokumentidele, reklaammaterjalidele ja kauba kasutamisyhendile;
- tähise kasutamine ärinimena või selle osana;
- tähise kasutamine võrdlevas reklaamis viisil, mis on vastuolus reklaamiseadusega.

Seejuures on tegemist avatud loeteluga, mis tähendab, et kaubamärgi kasutamine „kaupade või teenuste puhul“ võib esineda ka teiste loetelus nimetatata kaubamärgi kasutamise viiside korral. Eeldus, et kaubamärki peab olema kasutatud „kaupade või teenuste puhul“ esineb ka USA<sup>59</sup> ja Ühendkuningriigi õiguses<sup>60</sup>.

---

<sup>57</sup> EKO C-17/06, *Céline SARL vs Céline SA*, ECLI:EU:C:2007:497, p-d 21-23.

<sup>58</sup> RKTko 3-2-1-162-14, p 19. Vt ka RKTko 2-16-6665, p-d 15.1 ja 15.2.

<sup>59</sup> Halpern, S. W. jt. *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trademarks*. Second edition. Netherlands: Kluwer Law International BV 2007, lk 296.

<sup>60</sup> Bently, L. jt, lk-d 1134 ja 1135.

Laias laastus tuleb kõnealuse üldise eelduse täidetust kontrollida ka sertifitseerimismärkide rikkumise hindamisel. Autori hinnangul tuleks sertifitseerimismärkide kasutamise „kaupade või teenuste puhul“ hindamisel eelkõige tähelepanu pöörata aga sellele, kas sertifitseerimismärki on kasutatud mõnel eelmises alapeatükis välja toodud viisil. Kõik seal toodud kasutusviisid kujutavad endast autori arvates samaaegselt ka nende kasutamist „kaupade või teenuste puhul“. Seega ei esine sertifitseerimismärkide rikkumise hindamisel võrreldes tavaliste kaubamärkidega olulisi erisusi.

### 1.2.3. Funktsiooni kahjustamine või kahjustamise oht

Kolmandaks peab kohtupraktika järgi kaubamärgi omaniku ainuõigusele tuginemiseks esinema mõne kaubamärgi funktsiooni (mõnel juhul viidatud ka kui ülesande) kahjustamine või selle oht. Euroopa Kohus on kohtuasjas *L'Oréal and Others*<sup>61</sup> märkinud, et kaubamärgi omaniku ainuõiguse eesmärk on „anda selle omanikule võimalus kaitsta oma erihuvisid kaubamärgi omanikuna, st tagada, et kaubamärk saaks täita oma ülesannet, ning seega tuleb seda ainuõigust kasutada ainult juhul, kui kaubamärgi kasutamine kolmanda isiku poolt kahjustab või võib ohustada kaubamärgi ülesannet“<sup>62</sup>. Topeltidentsusest rääkides ei oma tähtsust, millist kaubamärgi funktsiooni täpselt kahjustatakse või millise funktsiooni puhul selle kahjustamise oht esineb. Oluline on, et tegemist oleks kaubamärgi põhi- või kvaliteedi tagamise funktsiooniga või kommunikatsiooni, investeeringute või reklaamiga seotud funktsiooniga.<sup>63</sup> Äravahetamise tõenäosuse puhul peab kahjustatavaks või selliselt ohustatud funktsiooniks aga olema põhifunktsioon.<sup>64</sup> Kaubamärgi ülesannete kahjustamist või kahjustamise ohtu tuleb hinnata juhtumipõhiselt.<sup>65</sup> Autor on seisukohal, et kõnealuse eelduse täidetust tuleks kontrollida ka sertifitseerimismärkide rikkumise hindamisel. Seda põhjusel, et teatud juhtudel võib sertifitseerimismärki kasutanud isik olla teinud seda viisil, mis sertifitseerimismärgi põhi- või kõrvalfunktsioone ei kahjusta. Viimase heaks näiteks on olukord, kus isik viitab lepingueelsete läbirääkimiste käigus tema müüdavate toodete sertifitseerimismärgiga tähistatusele, eesmärgiga näidata ennast sobiva lepingupartnerina. Sellisel

---

<sup>61</sup> EKo C-487/07, *L'Oréal SA and Others vs Bellure NV and Others*. Vt ka EKo C-206/01, *Arsenal Football Club*, p 59.

<sup>62</sup> *Ibidem*, p 58.

<sup>63</sup> EKo C-323/09, *Interflora and Interflora British Unit*, p 38.

<sup>64</sup> EKo C-487/07, *L'Oréal SA and Others*, p 59. Vt ka EKo C-93/16, *Ornuva Co-operative Ltd vs Tindale & Stanton Ltd España SL*, ECLI:EU:C:2017:571, p 29 ja EKo C-223/15, *combit Software GmbH vs Commit Business Solutions Ltd*, ECLI:EU:C:2016:719, p 27.

<sup>65</sup> Bently, L. jt, lk 1136.

juhul on isik sertifitseerimismärke kasutanud üksnes kirjeldaval eesmärgil, mida ei loeta kaubamärkide põhi- või kõrvalfunktsioone kahjustavaks.<sup>66</sup>

#### **1.2.4. Tähise kasutamiseks õigustatud isik**

Viimaks, erinevalt tavalistest kaubamärkidest, mida taotlevad, omavad ja kasutavad enamasti vaid kaubamärgi omanikud, on KaMS § 63 lg 3 järgi sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud iga isik, kellel on põhikirja kohaselt õigus seda kasutada. Nimetatust tulenevalt tuleb sertifitseerimismärkide rikkumise hindamisel lisaks eelnevalt käsitletud üldistele eeldustele kontrollida ka seda, kas sertifitseerimismärki kasutanud isik on KaMS § 63 lg 3 tähenduses sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikuks või mitte. Seejuures tuleb esiteks hinnata, kas sertifitseerimismärki kasutanud isiku kaubad või teenused, mille puhul sertifitseerimismärki kasutati, vastavad sertifitseerimismärgi põhikirjas sätestatud omadustele. Teiseks seda, kas sertifitseerimismärki kasutanud isik on sertifitseerimismärki kasutanud kooskõlas muude sertifitseerimismärgi põhikirjas sätestatud tingimustega. Näiteks võib sertifitseerimismärgi põhikiri näha ette kohustuse maksta sertifitseerimismärgi kasutamise eest tasu või täpsustada, millisel viisil on märki lubatud kasutada kaupade pakenditel või muus äritegevusega seotud kommunikatsioonis. Sellised sertifitseerimismärgi kasutamist reguleerivad tingimused ei tohi sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikute ringi aga piirata ebamõistlikult. Nii ei tohi sertifitseerimismärgi kasutamise eest küsitav tasu olla näiteks sedavõrd suur, et sisuliselt välistab selle kasutamises väiksemate ettevõtete poolt.

### **1.3. Topeltidentsuse ja äravahetamise tõenäosuse hindamine**

#### **1.3.1. Topeltidentsus ja äravahetamise tõenäosus**

Kui rikkumise üldised eeldused on täidetud, tuleb esiteks hinnata, kas esineb n-õ topeltidentsus. KaMS § 14 lg 1 p 1 järgi on kaubamärgi omanikul õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed kaupade või teenustega, mille suhtes kaubamärk on kaitstud. Identsust nii kaubamärgi

---

<sup>66</sup> EKo C-2/00, *Michael Hölterhoff vs Ulrich Freiesleben*, ECLI:EU:C:2002:287, p 16.

ja tähise kui ka kaupade või teenuste osas nimetatakse topeltidentsuseks (*double identity*).<sup>67</sup> Samasisulist eeldust kontrollitakse EL-i kaubamärgimääruse artikkel 9 lg 2 p a järgi ka EL-i kaubamärkide puhul ning Ühendkuningriigi *The Trade Marks Act*-i<sup>68</sup> järgi Ühendkuningriigis registreeritud kaubamärkide puhul. USA õiguskorras topeltidentsuse kontseptsiooni ei ole, vaid kohus kontrollib kaubamärgi ja kasutatava tähise identsust Eesti, EL-i ja Ühendkuningriigi õiguse tähenduses äravahetamise tõenäosuse kontseptsiooni raames.<sup>69</sup>

Topeltidentsuse puudumise korral tuleb kontrollida äravahetamise tõenäosuse esinemist. KaMS § 14 lg 1 p 2 sätestab: kaubamärgi omanikul on õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud, kui on tõenäoline tähise ja kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas tähise assotsieerumine õiguskaitse saanud kaubamärgiga. Nimetatud tingimuste esinemist nimetatakse äravahetamise tõenäosuseks (*likelihood of confusion*). EL-i kaubamärgi määruse artikkel 9 lg 2 p b, Ühendkuningriigi *The Trade Marks Act*-i<sup>70</sup> ja USA *The Lanham Act*-i<sup>71</sup> järgi kontrollitakse kõnealust eeldust sarnasel kujul ka EL-i kaubamärkide, Ühendkuningriigis registreeritud kaubamärkide ja USA-s registreeritud kaubamärkide puhul.

Seega esineb topeltidentsus sertifitseerimismärkide rikkumise korral, kui õigustamata isik kasutab sertifitseerimismärki samade kaupade või teenuste puhul, mille suhtes sertifitseerimismärk on registreeritud, ning äravahetamise tõenäosus, kui topeltidentsust küll ei esine, kuid õigustamata isik kasutab sertifitseerimismärki või sellega sarnast tähist kaupade või teenuste puhul, mis on samad või samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes see on kaitstud. Autori hinnangul saab selles osas tavaliste kaubamärkide kohta õigusaktides ja kohtupraktikas märgitust lähtuda ka sertifitseerimismärkide õiguskaitse hindamisel.

---

<sup>67</sup> European Union Intellectual Property Office. Trade mark and Design guidelines. 2.1 Article 8(1)(a) EUTMR – double identity (31.03.2023). Arvutivõrgus saadaval: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/2046857/trade-mark-guidelines/2-1-article-8-1--a--eutmr-%E2%80%94-double-identity> (08.03.2024).

<sup>68</sup> The Trade Marks Act 1994, s. 10(1).

<sup>69</sup> Matejasakova, L. Double Identity Trademark Problem: a Comparative Analysis of the European Union and United States Law and Case Law. LL.M. short thesis. Supervisor Caterina Sganga, LL.M., Ph.D. Hungary: Central European University 2017, lk 46. Arvutivõrgus saadaval: [https://www.etd.ceu.edu/2017/matejasakova\\_lenka.pdf](https://www.etd.ceu.edu/2017/matejasakova_lenka.pdf) (24.04.2024).

<sup>70</sup> The Trade Marks Act 1994, s. 10(1)(a) and 10(1)(b).

<sup>71</sup> The Lanham Trademark Act, s. 32(1). Kodifitseeritud 15 U.S.C., § 1114 (2022). Vt ka Halpern, S. W. jt, lk 383.

### 1.3.2. Kaubamärgi ja tähise identsuse või sarnasuse hindamine

Kohtupraktika järgi on kaitstav kaubamärk ja kasutatav tähis identsed, kui kasutatav tähis kujutab ilma igasuguste muudatuste või lisadeta kõiki kaitstava kaubamärgi elemente, mis kogumis kaitstava kaubamärgi moodustavad. Kaitstava kaubamärgi ja kasutatava tähise identsust tuleb hinnata terviklikult, tehes seda keskmise tarbija vaatenurgast, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ning arukas. Seejuures tuleb aga arvestada, et sellisel tarbijal on harva võimalik kõnealuseid kaubamärke võrrelda, mistõttu peab ta usaldama talle meelde jäänud ebatäiuslikku pilti kaitstavast kaubamärgist.<sup>72</sup>

Sarnaselt kaitstava kaubamärgi ja kasutatava tähise identsuse hindamisele, tuleb ka nende sarnasust hinnata terviklikult ning teha seda tarbijale jääva üldmulje pinnalt, võttes eelkõige arvesse nende eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente. Kaitstava kaubamärgi ja kasutatava tähise sarnasust hinnatakse eeskätt visuaalsest, foneetilisest ja kontseptuaalsest aspektist (USA õiguskorras viidatud kui *sight, sound and meaning*<sup>73</sup>).<sup>74</sup> Ettemääratud kaalu nimetatud aspektidel ei ole, küll aga võib konkreetsetest asjaoludest ja kaupade või teenuste liigist tingituna olla vajalik need määrata.<sup>75</sup> Lisaks on kaitstava kaubamärgi ja kasutatava tähise sarnasuse hindamisel tähelepanuväärsed järgmised Euroopa Kohtu seisukohad: kui tähisel on selge ja kindlaksmääratud tähendus, mida asjaomane avalikkus kohe tajub, võivad kontseptuaalsed erinevused visuaalse ja foneetilise sarnasuse n-ö neutraliseerida<sup>76</sup>; kui kaubamärk koosneb sõnalistest osadest ja kujutisosadest, tuleb sõnalisi osi pidada eristusvõimelisemaks kui kujutisosi.<sup>77</sup> Lisaks on õiguskirjanduses märgitud, et väga väikeses kirjas tekst võib tarbijal jääda märkamata<sup>78</sup>.

Eelmainitud kriteeriumite järgi võrreldakse kaubamärki ja tähist Eesti, EL-i ja Ühendkuningriigi õiguskordades. USA õiguskorras sõltuvad äravahetamise tõenäosuse raames hinnatavad kriteeriumid osariigist. Seejuures on üheks tuntumaks ja kõikehõlmavamaks lahendiks USA teise

---

<sup>72</sup> EKo C-291/00, *LTJ Diffusion SA vs Sadas Vertbaudet SA*, ECLI:EU:C:2003:169, p-d 50-53.

<sup>73</sup> Bently, L. jt, lk 1047.

<sup>74</sup> EKo C-251/95, *SABEL BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, ECLI:EU:C:1997:528, p 23.

<sup>75</sup> EKo C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs Klijsen Handel BV*, ECLI:EU:C:1999:323, p 27.

<sup>76</sup> EKo C-361/04 P, *Claude Ruiz-Picasso and Others vs Office for Harmonisation in the Internal Market – DaimlerChrysler AG*, ECLI:EU:C:2006:25, p 20.

<sup>77</sup> EÜKo T-312/03, *Wassen International Ltd vs Office for Harmonisation in the Internal Market – Stroschein Gesundkost GmbH*, ECLI:EU:T:2005:289, p 37.

<sup>78</sup> Bently, L. jt, lk 1047.

ringkonna kohtu lahend *Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp.*, milles leiti, et äravahetamise tõenäosuse esinemiseks tuleb hinnata kaitstava kaubamärgi ja kasutatava tähise sarnasuse astet. Lisaks tuleb teiste ringkondade kohtupraktika järgi hinnata disainide sarnasus ning seda, kuidas tähist tajutakse (*appearance of the marks*).<sup>79</sup>

Kuna ka sertifitseerimismärkide õiguskaitses esemeks on tähis, mis peab olema mingil viisil kujutatav ja tajutav, saab tavaliste kaubamärkide tähiste identsuse või sarnasuse hindamise kohta märgitust lähtuda ka sertifitseerimismärkide tähiste sarnasuse hindamisel. Mistahes erisusi võrreldes tavaliste kaubamärkide tähiste võrdlemisega autori hinnangul ei ole.

### **1.3.3. Kaupade või teenuste identsuse või samaliigilisuse hindamine**

Kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisest rääkides on oluline mõista, milliste kriteeriumite või tunnuste alusel seda tehakse. KaMS § 12 lg 3 järgi liigitatakse kaubad ja teenused märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe alusel vastuvõetud kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni järgi (edaspidi viidatud kui Nizza klassifikatsioon). Nizza klassifikatsiooni rolli kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel täpsustab KaMS § 12 lg 4, mis sätestab: kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi ei oma tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määramisel. Kuigi nimetatu võiks viidata, et Nizza klassifikatsioon on kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel tähtsusetu, on sellel ikkagi oma roll. Viimati nimetatud sätte parem sõnastus on toodud EL-i kaubamärgimääruse artikkel 33 lg-s 7, mille järgi ei peeta kaupu ja teenuseid üksteisega sarnasteks selle põhjal, et nad kuuluvad samasse Nizza klassifikatsiooni klassi. Samas ei peeta kaupu ja teenuseid üksteisest erinevaks üksnes seetõttu, et nad kuuluvad Nizza klassifikatsiooni erinevatesse klassidesse. Nimetatust johtuvalt tuleb KaMS § 12 lg-t 4 mõista selliselt, et üksnes Nizza klassifikatsiooni põhjal ei saa kaupade või teenuste samaliigilisuse üle otsustada, vaid arvesse tuleb võtta ka teisi kaupade või teenustega seotud aspekte.<sup>80</sup> Kohtuasjas *Juvederm*<sup>81</sup> leidis Euroopa Üldkohus Nizza klassifikatsiooni rolli analüüsid, et kuigi Nizza klassifikatsiooni eesmärk on olnud administratiivne, on selle klassifikatsiooni erinevate klasside selgitused olulised

---

<sup>79</sup> Halpern, S. W. jt, lk-d 383-387.

<sup>80</sup> RKTKo 3-2-1-86-07, p 16.

<sup>81</sup> EÜKo T-397/20, *Allergan Holdings France SAS vs European Union Intellectual Property Office – Dermavita Company S.a.r.l.*, ECLI:EU:T:2021:653, p 35.

kaupade ja teenuste olemuse ning otstarbe kindlaksmääramisel. Näiteks olukorras, kus kaitstava kaubamärgi kaupade või teenuste kirjeldus on sedavõrd üldine, et võib hõlmata väga erinevaid kaupu või teenuseid, võib registreeritud klassifikatsiooni klasse kasutada kaupade või teenuste tõlgendamiseks või koguni kindlaksmääramiseks.

Kaubad või teenused on samaliigilised, kui need on identsed või sarnased. Seejuures võib kaupu või teenused pidada identseteks, kui kaubad või teenused, mille suhtes kaubamärk on kaitstud, ning kaubad või teenused, mille suhtes vaidlusalust tähist kasutatakse, kattuvad täies ulatuses. Sellisel juhul on kaubad või teenused samaaegselt ka samaliigilised. Kui kõnealused kaubad või teenused aga täies ulatuses ei kattu, siis võivad need olla sarnased, millisel juhul tuleb hinnata, kas need on piisavalt sarnased, et neid pidada samaliigilisteks või mitte. Kaupade või teenuste sarnasuse hindamisel on oluline roll Euroopa Kohtu lahendil *Canon*<sup>82</sup>. Nimetatud lahendis leidis kohus, et kaupade või teenuste sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid. Teiste hulgas on nendeks: kaupade või teenuste olemus, lõppkasutajad ja kavandatav eesmärk, kasutusviisid ning see, kas kaubad või teenused on omavahel konkureerivad või teineteist täiendavad.<sup>83</sup> Lisaks on praktikas oluliseks peetud müügikanaleid, tarbijaskonda ning tavapärasest päritolu.<sup>84</sup> Võrreldavad tegurid tuleb igal konkreetsel juhul kindlaks määrata sõltuvalt võrreldavatest kaupadest või teenustest.<sup>85</sup> Lõppastmes on kaupade või teenuste samaliigilisus hinnangu küsimus. Eeltoodud kriteeriumite järgi hinnatakse kaupade või teenuste samaliigilisust Eesti, EL-i ja Ühendkuningriigi õiguskordades. Sertifitseerimismärkidest rääkides, kuna sarnaselt tavalistele kaubamärkidele registreeritakse ka sertifitseerimismärgid kindlate kaupade või teenuste suhtes, siis saab ka sertifitseerimismärkide rikkumiste korral lähtuda kaupade või teenuste identsuse või samaliigilisuse hindamisel tavaliste kaubamärkide kohta kohtupraktikas leitud.

---

<sup>82</sup> EKo C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*

<sup>83</sup> *Ibidem*, p 23.

<sup>84</sup> European Union Intellectual Property Office. Trade mark and Design guidelines. 3.1.1 Similarity factors (31.03.2023). Arvutivõrgus saadaval: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/2135996/trade-mark-guidelines/3-1-1-similarity-factors> (11.03.2024).

<sup>85</sup> European Union Intellectual Property Office. Trade mark and Design guidelines. 3.1.2 Defining relevant factors (31.03.2023). Arvutivõrgus saadaval: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/2066426/trade-mark-guidelines/3-1-2-defining-relevant-factors> (11.03.2024).

### 1.3.4. Sertifitseerimismärgi funktsioonid ja nende kahjustamise hindamine

#### 1.3.4.1. Sertifitseerimisfunktsioon

Nagu autor eelnevalt välja pakkus, võiks sertifitseerimismärgi definitsioonist tulenevalt olla nende põhifunktsiooniks nn sertifitseerimisfunktsioon. Selle sisuna näeb autor, et sertifitseerimismärgid võimaldavad tarbijatel eristada sertifitseeritud kaupu või teenuseid sertifitseerimata kaupadest või teenustest. Vastava funktsiooni kahjustamisest võiks rääkida juhtudel, kus rikkumise tulemusena ei toimi sertifitseerimismärk enam sertifitseeritud kaupu või teenuseid sertifitseerimata kaupadest või teenustest eristavana. Näiteks olukorras, kus rikkuv tähis on sertifitseerimismärgiga sedavõrd sarnane, et tarbijad ei pruugi sertifitseeritud kaupu või teenuseid tegelikult sertifitseerimata kaupadest või teenustest eristada, arvates et rikkuva tähisega tähistatud kaupadel või teenustel on sertifitseerimismärgi omaniku sertifitseeritud omadused.

Sertifitseerimisfunktsiooni kahjustamist või ohtu selleks tuleks autori arvates hinnata asjaomase tarbija positsioonist, võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid ja sertifitseerimismärkide erisusi. Eelkõige tuleb hinnangut andes välja selgitada, kas tarbijad võivad kõnealuse rikkumise tõttu sertifitseerimismärgiga sertifitseeritavate omaduste osas eksitusse sattuda. Üks sertifitseerimismärkide erisus tavalistest kaubamärkidest, millega tuleb hinnangut andes arvestada, on geograafilisele päritolule viitamise võimalikkus. Nii on näiteks USA-s, kus sertifitseerimismärke on registreeritud oluliselt rohkem kui Eestis või Euroopa Liidu sertifitseerimismärke EL-is, paljud sertifitseerimismärgid seotud ühel või teisel moel kaupade või teenuste geograafilise päritoluga.<sup>86</sup> Kui viide geograafilisele päritolule sisaldub sertifitseerimismärgi tähises, tuleb lisaks eelmainitud teguritele kontrollida, kas sertifitseerimismärgi omanikul üldse on õigus sellise tähise kasutamist keelata KaMS § 63 lg 4 mõttes. Viidatud sätte järgi ei ole sellise sertifitseerimismärgi omanikul õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses head äritava järgides kaupade või teenuste geograafilist päritolu näitavaid tähiseid. Seega peab selliste sertifitseerimismärkide sertifitseerimisfunktsiooni kahjustamise hindamine ühelt poolt keskenduma küsimusele, kas geograafilist päritolu näitavat

---

<sup>86</sup> Belson, J, lk-d 48-51. Vt ka Gerben IP. The Complete Guide to Protecting and Registering Certification Marks. Arvutivõrgus saadaval: <https://www.gerbenlaw.com/blog/the-complete-guide-to-protecting-and-registering-certification-marks/> (21.04.2024).

tähist või tähiseid on kasutatud head äritava järgides või mitte, ning teiselt poolt, kas sertifitseerimisfunktsiooni kahjustatakse või esineb selle oht.

#### 1.3.4.2. Kvaliteedifunktsioon

Õiguskirjanduses käsitletud kvaliteedifunktsiooni sisuna nähakse, et sertifitseerimismärgid näitavad kaupade sertifitseerimist vastavalt heakskiidetud kvaliteedistandarditele.<sup>87</sup> Seega saab kvaliteedifunktsioonist rääkida üksnes juhtudel, kus vähemalt üks sertifitseerimismärgiga sertifitseeritavatest omadustest on mingitele kvaliteedistandarditele vastavus. Sertifitseerimismärkide kvaliteedifunktsiooni ei tohi segi ajada tavaliste kaubamärkide kvaliteedi tagamise funktsiooniga. Tavaliste kaubamärkide puhul seisneb kvaliteedi tagamise funktsioon selles, et kaubamärk tagab, et kõiki sellega tähistatud kaupu toodetakse või teenuseid osutatakse nende kvaliteedi eest vastutava konkreetse ettevõtja kontrolli all.<sup>88</sup> Viimase kahjustamise või selle ohuga on eelkõige tegemist, kui tähist kandavatel kaupadel või osutatavatel teenustel ei ole samu omadusi kaupade või teenustega, mida tarbijad kaubamärki kandvate kaupade või teenustega seostavad. Sertifitseerimismärkide kvaliteedifunktsiooni kahjustamisest või selle ohust saab aga rääkida, kui sertifitseerimismärgi rikkumisest tingituna ei suuda või ei pruugi see suuta näidata kaupade või teenuste sertifitseeritud kvaliteedistandarditele vastavust. Eeskätt on sellisteks rikkumisteks sertifitseerimismärgiga identse või sarnase tähise õigustamatu kasutamine, millistel juhtudel võivad tarbijad tähise põhjal ekslikult arvata, et tähisega tähistatud kaup või teenus vastab sertifitseerimismärgiga kinnitatud kvaliteedistandardile. Kvaliteedifunktsiooni kahjustamise või selle ohustamise hindamises autor võrreldes sertifitseerimisfunktsiooniga olulisi erisusi ei näe. Teisisõnu, ka kvaliteedifunktsiooni kahjustamist või selle ohtu tuleb hinnata keskmise tarbija positsioonist, võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid ning sertifitseerimismärkide erisusi. Ainsaks erisuseks võrreldes sertifitseerimisfunktsiooniga on, et enne kvaliteedifunktsiooni kahjustamise või selle ohustamise hindamist tuleb kindlaks teha, kas konkreetne sertifitseerimismärk kvaliteedifunktsiooni üldse täidab.

---

<sup>87</sup> *Ibidem*, lk 138.

<sup>88</sup> EKo C-206/01, *Arsenal Football Club plc vs Matthew Reed*, p 48. Vt ka EKo C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV vs Remington Consumer Products Ltd*, ECLI:EU:C:2002:377, p 30.

### 1.3.4.3. Garantiifunktsioon

Teiseks õiguskirjanduses käsitletud sertifitseerimismärkide funktsiooniks, mida võiks selle tihedast seotusest sertifitseerimisfunktsiooniga tulenevalt pidada ka sertifitseerimismärkide teiseks põhifunktsiooniks, on garantiifunktsioon. Viimase sisuna nähakse õiguskirjanduses, et sertifitseerimismärgid garanteerivad ostjatele sertifitseeritud kaupade või teenuste sertifitseeritud omadustele vastavust.<sup>89</sup> Õiguslikust vaatepunktist on see autori hinnangul kõikidest sertifitseerimismärkide funktsioonidest enim küsimusi tekitav. Neist üheks teravamaks on, kas sertifitseeritud kaupade või teenuste sertifitseeritud omadustele mittevastavuse korral võib tekkinud kahju eest vastutada sertifitseerimismärgi omanik. Teisisõnu, kas sõna „garantii“ tuleks mõista selle tavapärase tähenduses. Õiguskirjanduses on selle kohta leitud, et kuivõrd sertifitseerimismärgi omanikud ei testi enamasti iga üksiku kauba või teenuse sertifitseeritud omadustele vastavust, vaid üksnes näidiseid, siis ei oleks neile sellise vastutuse panek õiglane. Ainsaks erandiks on olukord, kus sertifitseerimismärgi omanik ning kaupade või teenuste tarnija on iga üksiku kauba või teenuse testimises eraldi kokku leppinud.<sup>90</sup> Õiguskirjanduses leitud toetab ka autor. Vastasel korral muutuks sertifitseerimismärkide õiguslik olemus ning nende kaubamärgi alaliigina käsitlemine oleks vähemalt autori hinnangul küsitav. Seega on garantiifunktsioon oma olemuselt sarnane eelnevalt käsitletud sertifitseerimismärkide funktsioonidega ning see ei too kaasa mistahes täiendavaid kohustusi kaupade või teenuste sertifitseerimisel.

Sarnaselt kvaliteedifunktsioonile saab garantiifunktsiooni kahjustamisest või selle ohust rääkida juhtudel, kus rikkumisest tingituna ei suuda või saa sertifitseerimismärk sertifitseeritud kaupade või teenuste sertifitseeritud omadustele vastavust garanteerida. Võrreldes kvaliteedifunktsiooniga on garantiifunktsioon aga oma olemuselt laiem, hõlmates lisaks heakskiidetud kvaliteedistandarditele vastavusele ka muudele sertifitseerimismärgiga sertifitseeritud omadustele vastavust. Viimasteks võivad sõltuvalt sertifitseeritud omadustest olla näiteks materjal, kaupade tootmise või teenuste osutamise viis, kvaliteet jne. Garantiifunktsiooni kahjustamise või selle ohuga võib olla tegu näiteks siis, kui sertifitseerimismärgiga identse või sarnase tähise kasutamise tõttu jäetakse tarbijale mulje, et kaubal või teenusel on sertifitseerimismärgiga sertifitseeritud omadused, kuigi need omadused tegelikult puuduvad. Samuti võib garantiifunktsiooni

---

<sup>89</sup> Belson, J, lk 128.

<sup>90</sup> *Ibidem*, lk 129.

kahjustamise või selle ohuga olla tegu näiteks siis, kui sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isik takistab sertifitseerimismärgi omanikul kõnealuste kaupade või teenuste sertifitseeritud omadustele vastavust kontrollida. Selliselt ei ole kõnealuste kaupade või teenuste sertifitseeritavatele omadustele vastamine garanteeritud ning sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isik on sertifitseerimismärgi garantiifunktsiooni kahjustanud või seda ohustanud. Sarnaselt kvaliteedi- ja sertifitseerimisfunktsioonile tuleb garantiifunktsiooni kahjustamist või selle ohtu hinnata tarbija positsioonist, võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid ning sertifitseerimismärkide erisusi.

#### **1.3.4.4. Kommunikatsiooniga seotud funktsioon**

Nagu autor eelnevalt välja tõi, tuleks lisaks eelmainitud sertifitseerimismärkide funktsioonidele nende tõhusa õiguskaitse tagamiseks omistada õiguslik tähendus ka kommunikatsiooni, investeeringute ja reklaamiga seotud funktsioonidele. Seda põhjusel, et sertifitseerimismärke kasutab valdavalt erasektor, millest tulenevalt peavad ka neile omistatud funktsioonid arvesse võtma selle eripärasid. Viimastest eelkõige sertifitseerimismärkide omanike soovi teenida tulu ning sertifitseerimismärkide kasutamiseks õigustatud isikute soovi edendada enda kaupade või teenuste müüki, mille saavutamiseks võivad ka sertifitseerimismärkide omanikud investeerida sertifitseerimismärgi reklaami ja/või kommunikatsiooni. Vastasel korral ei rahulda sertifitseerimismärkide õiguskaitse sertifitseerimismärkide omanike ja sertifitseerimismärkide kasutamiseks õigustatud isikute vajadusi ning sertifitseerimismärkide kui kaubamärgi alaliigi positiivne mõju turule jääb nende vähese populaarsuse tõttu saavutamata.

Kommunikatsiooniga seotud funktsiooni kohta on õiguskirjanduses leitud, et kaubamärk võib enda tähise või sellega reklaami ja teabevahetuse kaudu seostatud teabega edastada tarbijatele olulist infot sellega tähistatud kaupade või teenuste kohta. Selliseks infoks on mistahes vormis tarbijatele edastatud teave, mis kujundab sellega tähistatud kaupade või teenuste kuvandit – näiteks kvaliteeti, usaldusväarsust, töökindlust, luksust jne.<sup>91</sup> Seda kaubamärkide võimet nimetataksegi kommunikatsiooniga seotud funktsiooniks.

---

<sup>91</sup> Bently, L. jt, lk 1144.

Kommunikatsiooniga seotud funktsiooni kahjustamise või selle ohu osas ulatuslik kohtupraktika puudub. Õiguskirjanduses on leitud, et kõnealuse funktsiooni kahjustamisega või selle ohuga on tegemist, kui rikkumisest tingituna esineb äravahetamise tõenäosus, eristusvõime kahjustumine või maine kahju (*confusion, blurring or tarnishment*).<sup>92</sup> Autori arvates saab kommunikatsiooniga seotud funktsiooni kahjustamisest rääkida näiteks juhtudel, kus kaubamärki rikkunud isik on kasutanud seda kaupade või teenuste suhtes, mis kaubamärgi kuvandiga kokku ei lähe. Näiteks on kaubamärk, millele on loodud keskkonnasõbralik kuvand, kantud kaupadele, mis ei ole keskkonnasõbralikud. Kommunikatsiooniga seotud funktsiooni kahjustamist või selle ohtu tuleks autori arvates hinnata jällegi tarbija positsioonist, võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid ning sertifitseerimismärkide erisusi. Viimaste osas, kuivõrd sertifitseerimismärgid ei ole seotud konkreetsete kaupade või teenustega, tuleks eelkõige tähelepanu pöörata kõnealuse sertifitseerimismärgi enda väljakujunenud kuvandile ning selle kujundanud teguritele.

#### 1.3.4.5. Investeeringutega seotud funktsioon

Investeeringutega seotud funktsiooni on Euroopa Kohus analüüsinud näiteks lahendites *Interflora and Interflora British Unit*<sup>93</sup> ja *Mitsubishi Shoji Kaisha and Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe*<sup>94</sup>. Lahendis *Interflora and Interflora British Unit* sedastas Euroopa Kohus üldiselt, et muuhulgas on kaubamärk äristrateegia vahend, mida kasutatakse eriti reklaami otstarbel, maine omandamiseks või margitruuduse saavutamiseks.<sup>95</sup> Lahendis *Mitsubishi Shoji Kaisha and Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe* märkis Euroopa Kohus aga investeeringutega seotud funktsiooni spetsiifiliselt: „Kaubamärgi investeeringuga seonduv ülesanne tagab kaubamärgiomanikule võimaluse kasutada oma kaubamärki selleks, et saavutada erinevate turundusvõtete abil tarbijaid ligitõmbav ja nad margitruuks muudev maine või seda säilitada.“<sup>96</sup> Õiguskirjanduses on investeeringutega seotud funktsiooni kohta leitud, et see sarnaneb väga ning teatud ulatuses isegi kattub reklaamiga seotud funktsiooniga.<sup>97</sup> Erinevalt reklaamiga seotud funktsioonist on investeeringutega seotud funktsioon aga suunatud kaubamärgi omaniku

---

<sup>92</sup> *Ibidem*, lk 1144.

<sup>93</sup> EKo C-323/09, *Interflora Inc., Interflora British Unit vs Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd.*

<sup>94</sup> EKo 129/17, *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV vs Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA.*

<sup>95</sup> EKo C-323/09, *Interflora Inc., Interflora British Unit vs Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd*, p 39.

<sup>96</sup> *Ibidem*, p 36.

<sup>97</sup> Bently, L. jt, lk 1144.

kaubamärgi reklaamiks või kuvandi loomiseks tehtud investeeringute kaitsele. Viimased on eriti tuntumate kaubamärkide puhul märkimisväärsed, ulatudes sageli sadadesse miljonitesse.<sup>98</sup> Lisaks tuleb reklaamiga seotud funktsiooni ja investeeringutega seotud funktsiooni eristamisel meeles pidada, et reklaam on vaid üks meetoditest, mille abil saab kaubamärki kasutada sellega tähistatud kaupade või teenuste maine loomiseks või selle säilitamiseks.<sup>99</sup> Sarnaselt reklaami ja kommunikatsiooniga seotud funktsioonidele peaks investeeringutega seotud funktsioon olema sertifitseerimismärkide puhul suunatud sertifitseerimismärgi enda mainele ja sellega seotud äristrateegiatele, mitte konkreetse tootja või teenusepakkuja omadele.

Investeeringutega seotud funktsiooni kahjustamisega on kohtupraktika järgi tegemist, kui kolmanda isiku poolt kaubamärgi kasutamine on kaubamärgi omanikule oluliseks takistuseks oma kaubamärgi kasutamisel selleks, et saavutada tarbijaid ligitõmbav või nad margitruuks muutev maine või seda säilitada.<sup>100</sup> Õiguskirjanduses on investeeringutega seotud funktsiooni kahjustamise osas kaubamärgi internetiotsingu märksõnana kasutamise kontekstis leitud, et kahjustamisega on tegemist, kui seeläbi saab kahjustada kaubamärgi maine.<sup>101</sup> Seega saab investeeringutega seotud funktsiooni kahjustamisest rääkida näiteks siis, kui sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustamatu isik on seda kasutanud viisil, mis sertifitseerimismärki halvustab või selle mainet muul moel kahjustab. Näiteks kasutab seda seoses ebakvaliteetsete või ebaeetiliste kaupade või teenustega. Investeeringutega seotud funktsiooni kahjustamist või selle ohtu tuleb autori arvates hinnata jällegi tarbija positsioonist, võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid ning sertifitseerimismärkide erisusi. Kahjustamise või selle ohu hindamisel on oluline tähelepanu pöörata teguritele, millest tingituna võib sertifitseerimismärgi omanikul esineda mistahes takistusi oma sertifitseerimismärgi maine kujundamiseks või selle säilitamiseks.

---

<sup>98</sup> European Union Intellectual Property Office. Trade mark guidelines. 1.1 Purpose of Article 8(5) EUTMR (31.03.2024). Arvutivõrgus saadaval: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2045468/trade-mark-guidelines/1-1-purpose-of-article-8-5--eutmr> (31.03.2024).

<sup>99</sup> Bently, L. jt, lk 1144.

<sup>100</sup> EKo C-323/09, *Interflora Inc., Interflora British Unit vs Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd*, p 66.

<sup>101</sup> Bently, L. jt, lk 1144.

### 1.3.4.6. Reklaamiga seotud funktsioon

Tavaliste kaubamärkide reklaamiga seotud funktsioonist rääkides on üheks tuntumaks lahendiks Euroopa Kohtu lahend *Google France*<sup>102</sup>, milles analüüsiti, kas kaubamärgiga identse tähise märksõnana kasutamine reklaamsõnumi veebis kuvamise eesmärgil võib kahjustada mõnda kaubamärgi funktsiooni. Nimetatud lahendis leidis Euroopa Kohus, et muuhulgas võib kaubamärgi omaniku huvides olla kasutada oma kaubamärki reklaami otstarbel, eesmärgiga veenda või teavitada kliente. Sellest tulenevalt on kaubamärgi omanikul õigus keelata kaubamärgi loata kasutamine, kui selline kasutamine mõjutab kahjulikult omaniku poolt kaubamärgi kasutamist müügi edendamiseks või äristrateegia vahendina.<sup>103</sup> Reklaamiga seotud funktsiooni ja kommunikatsiooniga seotud funktsiooni erinevus seisneb autori hinnangul selles, et kommunikatsiooniga seotud funktsioon kaitseb kõnealusele kaubamärgile loodud kuvandit, reklaamiga seotud funktsioon aga kaubamärgi omaniku võimalust oma kaubamärki reklaami otstarbel kasutada.

Reklaamil on tavaliste kaubamärkide ja sertifitseerimismärkide puhul erinev eesmärk. Kui tavalise kaubamärgi omanik soovib reklaamiga edendada just enda kaupade või teenuste müüki, siis sertifitseerimismärk pole seotud konkreetse ettevõtja kaupade või teenustega. Küll aga saavad sertifitseerimismärkide omanikud oma sertifitseerimismärki reklaamida, eesmärgiga kasvatada selle tuntust tarbijate hulgas. Seeläbi muutub sertifitseerimismärk atraktiivsemaks nii tarbijate kui ka kaupu või teenuseid pakkuvate ettevõtjate jaoks – tarbijad muutuvad sertifitseerimismärgist teadlikumaks ja soovivad sellega tähistatud kaupu või teenuseid osta sertifitseeritud omaduste tõttu, ettevõtjad aga edendada oma kaupade või teenuste müüki sertifitseerimismärgi kasutamisega. Seega viitab reklaamiga seotud funktsioon sertifitseerimismärkide puhul sertifitseerimismärgi omaniku võimalusele kasutada sertifitseerimismärki selle enda tuntuse kasvatamiseks.

Reklaamiga seotud funktsiooni kahjustamise osas on kohtupraktikas märgitud, et vastavat funktsiooni kahjustatakse, kui kaubamärgi kasutamine mõjutab kahjulikult kaubamärgi omaniku poolt selle kasutamist müügi edendamiseks ja äristrateegia vahendina.<sup>104</sup> Lisaks on

---

<sup>102</sup> EKo C-236/08, *Google France SARL, Google Inc.*, ECLI:EU:C:2010:159.

<sup>103</sup> *Ibidem*, p-d 91 ja 92.

<sup>104</sup> EKo C-129/17, *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV vs Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA*, ECLI:EU:C:2018:594, p 37.

õiguskirjanduses leitud, et reklaamiga seotud funktsiooni kahjustamine või selle oht esineb näiteks siis, kui kaubamärgi omanik on seda kasutanud seoses prestiižsete või luksuslike kaupadega, kuid rikkuja seostab seda kehvemate kaupadega või kasutab seda sellega mittesobivates turundus- või reklaami võtetes.<sup>105</sup> Seejuures on aga oluline tähele panna, et mitte iga kauba- või sertifitseerimismärgi reklaamis kasutamine ei kahjusta või ohusta selle reklaamiga seotud funktsiooni. Nii leidis Euroopa Kohus eelviidatud *Google France* lahendis, et kuivõrd tarbija poolt märksõna sisestamisel kuvatakse esimeste vastete seas ka kaubamärgi omaniku ava- ja reklaamleht, siis on kaubamärgi omaniku kaupade või teenuste nähtavus tarbijale tagatud sõltumata sellest, et kaubamärgi omaniku reklaamsõnum ei ole reklaamlinkide väljal esimeste hulgas. Teisisõnu, selline kaubamärgi kasutamine ei kujutanud endast reklaamiga seotud funktsiooni kahjustamist või selle ohtu.

Sertifitseerimismärkide puhul võiks reklaamiga seotud funktsiooni kahjustamisega olla tegemist näiteks juhul, kui sertifitseerimismärki õigustamatult kasutav isik kasutab seda enda kaupade või teenuste reklaamis. Seda põhjusel, et selliselt võivad tarbijad ekslikult arvata, et kõnealused kaubad või teenused on sertifitseeritud. Teisisõnu, esineb äravahetamise tõenäosus. Kõnealuse funktsiooni kahjustamist või ohtu selleks tuleks autori arvates hinnata jällegi tarbija vaates, võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid ning sertifitseerimismärkide erisusi. Hinnangut andes tuleb eelkõige hinnata, kas rikkumisest tingituna esineb sertifitseerimismärgi omanikul mistahes takistusi oma sertifitseerimismärgi reklaami eesmärgil või äristrateegia vahendina kasutamisel. Autori hinnangul võiks reklaamiga seotud ülesande kahjustamine tulla kõne alla ka juhul, kui sertifitseerimismärgi rikkumise tulemusena esineb äravahetamise tõenäosus, sertifitseerimismärgi eristusvõime kahjustumine või maine kahjustamine. Viimaste esinemisel on paratamatult saanud kahjustada ka sertifitseerimismärgi reklaamiga seotud funktsiooni, kuna need vähendavad sertifitseerimismärgi äristrateegia vahendina kasutamise mõju.

---

<sup>105</sup> Bently, L. jt, lk 1143.

## 1.4. Tuntud sertifitseerimismärkide täiendav kaitse

### 1.4.1. Tuntud kaubamärkide kaitsest üldiselt

Nagu autor eelnevalt välja tõi, ei edasta kaubamärgid tarbijatele infot ainult selle kohta, kellelt kaubad või teenused pärit on, vaid kaubamärgi abil kujundatakse ka sellega tähistatud kaupade või teenuste kuvandit – näiteks kvaliteeti, usaldusväarsust, töökindlust, luksust jne. Sellega seondult on kohtupraktikas leitud, et lisaks kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste, mille suhtes kaubamärk on registreeritud, majanduslikule väärtusele, on kaubamärgil ka enda autonoomne majanduslik väärtus. Viimase saavutab kaubamärk enamasti kaubamärgi omaniku jõupingutuste ja investeeringutega, mis seisnevad kaubamärgi maine saavutamiseks tarbijatele edastatud teabes ja sõnumites.<sup>106</sup> Nimetatust tulenevalt on seadusandjad pidanud vajalikuks pakkuda täiendavat kaitset nn tuntud kaubamärkidele (*marks with reputation*), mille puhul on sellised jõupingutused ja investeeringud olnud eelduslikult väga suured. Nii sätestab KaMS § 14 lg 1 p 3: kaubamärgi omanikul 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 Eestis tuntud ja kui tähise põhjendamatu kasutamine kasutab ebaausalt ära või kahjustab kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet. Samuti on tuntud kaubamärgid ilma suuremate erisusteta kaitstud Ühendkuningriigi<sup>107</sup> ja USA<sup>108</sup> õiguskordades (USA õiguskorras on tuntud kaubamärkidele viidatud kui *famous marks*).

Tuntud sertifitseerimismärkide kaitset ei ole õiguskirjanduses ega kohtupraktikas eraldi käsitletud. Võttes aga arvesse, et sertifitseerimismärgid on võrreldes tavaliste kaubamärkidega veel küllatki uued ning on eelnevalt mainitud positiivsetest omadustest hoolimata osutunud vähepopulaarseteks, ei ole eelnev üllatav. Sellest hoolimata on autor seisukohal, et tuntud kaubamärkide täiendav kaitse peaks laienema ka sertifitseerimismärkidele kui kaubamärgi alaliigile. Seda põhjusel, et sarnaselt tavalistele kaubamärkidele võivad ka sertifitseerimismärkide omanikud olla oma sertifitseerimismärgi tuntuse kasvatamiseks tarbijate seas teinud märkimisväärseid investeeringuid. Viimase heaks näiteks on EL-is sertifitseerimismärgina registreeritud

---

<sup>106</sup> EÜKo T-215/03, *Sigla SA vs Office for Harmonisation in the Internal Market – Elleni Holding BV*, ECLI:EU:T:2007:93, p 35.

<sup>107</sup> The Trade Marks Act 1994, s. 10(3).

<sup>108</sup> The Lanham Trademark Act, s. 43(a). Kodifitseeritult 15 U.S.C., § 1125 (2022).

FAIRTRADE, mis on kaubamärki tehtud investeeringute pinnalt saavutanud tuntuse sisuliselt kõikjal maailmas. Mistahes takistusi või tuntud sertifitseerimismärkidele täiendava kaitse andmist välistavaid tegureid autori hinnangul ei esine.

### 1.4.2. Sertifitseerimismärgi tuntuse hindamine

Kaubamärkide tuntuse osas on kohtupraktikas leitud, et tuntuse esinemiseks peab kõnealune kaubamärk olema teatud ulatuses avalikkusele teada. Ainult siis on võimalik, et avalikkus seostab hilisemat kaubamärki tuntud kaubamärgiga hoolimata nende kasutamisest erinevate kaupade või teenuste suhtes ning tuntud kaubamärk võib saada kahjustada. Sellise teadmise nõutav tase loetakse saavutatuks, kui kaubamärki tunneb märkimisväärne osa avalikkusest, kes sellega hõlmatud kaupade või teenustega kokku puutuvad. Muuhulgas tuleb kaubamärgi tuntuse hindamisel arvesse võtta selle turuosa, kasutamise intensiivsust, geograafilist ulatust, kasutamise perioodi ning kaubamärgi omaniku poolt tehtud investeeringute suurust.<sup>109</sup> Lisaks nimetatutele tuleb arvesse võtta ka muid asjakohaseid tegureid, mis võivad kaubamärgi tuntust mõjutada. Näiteks, teatud kaupade või teenuste puhul võib kaubamärgiga hõlmatud kaupade või teenustega kokku puutuv avalikkuse osa olla absoluutnumbrites väga väike, millest tulenevalt jõuaksime kaubamärgi tuntuse hindamisel ebaõige ning eksitava tulemuseni. Sellisel juhul tuleks kaubamärgi tuntuse hindamisel arvesse võtta ka kaubamärgi tundva avalikkuse osa suurust absoluutnumbrites. Teisalt ei saa kaubamärki tundva avalikkuse osa absoluutnumbrites aga lähtuda alati, kuivõrd selliselt oleks spetsiifilisemate kaupade või teenuste pakkujatel tuntuse saavutamine sisuliselt võimatu.<sup>110</sup>

Lisaks eeltoodule on kaubamärgi tuntuse hindamise seisukohalt oluline märkida, et kaubamärgi tuntust tuleb hinnata selle riigi territooriumil, kus see on registreeritud. Tuntuse jaatamiseks peab kaubamärk olema saavutanud tuntuse olulises osas sellest territooriumist.<sup>111</sup> Nimetatud asjaolusid tuleb erisusteta arvesse võtta ka sertifitseerimismärkide tuntuse hindamisel.

---

<sup>109</sup> EKo C-375/97, *General Motors Corporation vs Yplon SA*, ECLI:EU:C:1999:408, p-d 23-27.

<sup>110</sup> European Union Intellectual Property Office. Trade mark guidelines. 3.1.2.1 Degree of recognition (31.03.2024). Arvutivõrgus saadaval: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/1981852/trade-mark-guidelines/3-1-2-1-degree-of-recognition> (31.03.2024).

<sup>111</sup> European Union Intellectual Property Office. Trade mark guidelines. 3.1.2.4 Relevant territory (31.03.2024). Arvutivõrgus saadaval: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2045721/trade-mark-guidelines/3-1-2-4-relevant-territory> (31.03.2024).

### 1.4.3. Seose tekkimine tähise ja sertifitseerimismärgi vahel

Tuntud kaubamärkide ja tuntud sertifitseerimismärkide kahjustamisest saab rääkida, kui kolmas isik kasutab äritegevuses tuntud kaubamärgiga sedavõrd sarnast tähist, et asjaomane avalikkus loob kasutatava tähisega kokku puutudes seose tuntud kaubamärgi ja kasutatava tähise vahel.<sup>112</sup> Sellise seose tekkimist on Euroopa Kohus tavaliste kaubamärkide kontekstis analüüsinud lahendis *Intel Corporation*<sup>113</sup>. Nimetatud lahendis leiti, et tuntud kaubamärgi ja hilisema kaubamärgi vahel seose tekkimist tuleb hinnata igakülgset, võttes arvesse kõiki juhtumiga seotud olulisi asjaolusid. Muuhulgas on sellisteks asjaoludeks:

- kaubamärgi ja tähise vahelise sarnasuse ulatus;
- nende kaupade või teenuste laad, mille jaoks kaubamärk on registreeritud ja tähist kasutatakse, sh nende kaupade või teenuste sarnasuse või erisuse ulatus ning asjaomane avalikkus;
- kaubamärgi maine tugevus;
- kaubamärgiga iseenesest kaasneva või kasutamise käigus tekkinud eristusvõime ulatus;
- tõenäosus, et avalikkus võib kaubamärgi ja tähise omavahel segi ajada.

Mida sarnasemad on kasutatav tähis ja tuntud kaubamärk, seda tõenäolisem on, et kasutatav tähis meenutab asjaomasele avalikkusele tuntud kaubamärki. Seejuures ei saa seose tekkimise üle otsustada aga pelgalt tähiste identsuse või sarnasuse põhjal. Seda põhjusel, et kasutatavat tähist võidakse kasutada selliste kaupade või teenuste jaoks, mille suhtes tuntud kaubamärk registreeritud ei ole, s.t nende asjaomane avalikkus ei kattu. Selliselt ei saa seose tekkimist jaatada hoolimata tähiste identsusest või sarnasusest. Lisaks, isegi kui kaubad või teenused, mille suhtes tähist kasutatakse ning mille suhtes tuntud kaubamärk on registreeritud, on samad või osaliselt kattuvad, võivad kaubad või teenused olla sedavõrd erinevad, et kasutatav tähis ei meenuta tõenäoliselt asjaomasele avalikkusele tuntud kaubamärki. Seega tuleb kasutatava tähise ja tuntud kaubamärgi vahelise seose tekkimise hindamisel arvesse võtta ka nende kaupade või teenuste laadi, mille jaoks neid kasutatakse või mille suhtes nad on registreeritud.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> EKo C-375/97, *General Motors Corporation vs Yplon SA*, p 23. Vt ka EKo C-408/01, *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV vs Fitnessworld Trading Ltd*, ECLI:EU:C:2003:582, p 29.

<sup>113</sup> EKo C-252/07, *Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd*, ECLI:EU:C:2008:655.

<sup>114</sup> EKo C-252/07, *Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd*, p-d 41-50.

Eelmises lõigus toodust ei saa lähtuda olukordades, kus tuntud kaubamärk on omandanud tugev ja nn laiaulatusliku maine. Teisisõnu, see ei ole tuntud üksnes nende kaupade või teenuste asjaomase avalikkuse piires, mille jaoks see registreeriti, vaid ka muu avalikkuse jaoks. Sellisel juhul võib asjaomane avalikkus seostada kasutatavat tähist tuntud kaubamärgiga ka siis, kui kaubad või teenused, mille jaoks tähis kasutatakse ning mille suhtes tuntud kaubamärk on registreeritud, ei kattu ega sarnane. Seega võib kasutatava tähise ja tuntud kaubamärgi vahelise seose tekkimise hindamisel olla vajalik võtta arvesse ka tuntud kaubamärgi maine tugevust ning teha selle pinnalt kindlaks, milline on selle tuntuse nn ulatus.<sup>115</sup>

Lisaks tuleb kasutatava tähise ja tuntud kaubamärgi vahelise seose tekkimise hindamisel arvesse võtta tuntud kaubamärgi eristusvõimet. Mida tugevam on kaubamärgi eristusvõime, kaasnegu see siis kaubamärgiga iseenesest või olgu see tekkinud kaubamärgi kasutamise käigus, seda tõenäolisem on, et asjaomasele avalikkusele meenub kasutatava tähisega kokkupuutumisel tuntud kaubamärk. Seega ei saa kasutatava tähise ja tuntud kaubamärgi vahelise seose hindamisel üle ega ümber ka tuntud kaubamärgi eristusvõime ulatuse hindamisest.<sup>116</sup> Kuna sarnaselt tavalistel kaubamärkidele on ka sertifitseerimismärkide õiguskaitse esemeks tähis, mis peab olema mingil viisil kujutatav ja tajutav, saab autori hinnangul eeltoodust lähtuda ka tuntud sertifitseerimismärkide rikkumiste hindamisel.

#### **1.4.4. Sertifitseerimismärgi kahjustamine või ebaaus ärakasutamine**

Kui kõnealuse kauba- või sertifitseerimismärgi tuntus on kinnitust leidnud ning kolmanda isiku kasutatava tähise ja tuntud kaubamärgi vahel seose tekkimine on tõenäoline, tuleb hinnata, kas tuntud kaubamärki kahjustatakse või esineb selle ebaaus ärakasutamine. Selline kahjustamine või ebaaus ärakasutamine võib esineda nii tuntud kaubamärgi maine kui ka eristusvõime osas. Mõlemal juhul tuleb kahjustamist või ebaausat ärakasutamist hinnata igakülgselt, võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid.

---

<sup>115</sup> *Ibidem*, p-d 51-53.

<sup>116</sup> EKo C-252/07, *Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd*, p-d 54-55.

Tuntud kaubamärkide maine või eristusvõime ebaausat ärakasutamist on Euroopa Kohus käsitlenud lahendis *L'Oréal and Others*<sup>117</sup>. Nimetatud lahendis märkis kohus kokkuvõtlikult: „Mis puutub „kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglasse ärakasutamisse”, mida nimetatakse ka „parasitismiks” ja „priisõiduks” (*free-riding*), siis see mõiste on seotud mitte kaubamärgi kahjustamise, vaid eelistega, mida kolmas isik saab identse või sarnase tähise kasutamisest. See hõlmab muu hulgas juhtumeid, kus selle tõttu, et kaubamärgi kuvand või sellega edasiantavad omadused kantakse üle identse või sarnase tähisega tähistatud kaupadele, kasutatakse maineka kaubamärgi kiiluvette asumisega mainekat kaubamärki ilmselgelt ära.”<sup>118</sup> Seega on tuntud kaubamärgi maine või eristusvõime ärakasutamisega tegemist, kui kolmas isik üritab selle kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisega asuda asjaomase kaubamärgi n-õ kiiluvette, saamaks kasu viimase atraktiivsusest, mainest ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja kaubamärgi omaniku äritegevusse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata.<sup>119</sup> Tuntud kaubamärgi ebaausat ärakasutamist on täpsustatud lahendis *Mineral SPA*<sup>120</sup>, milles märgiti, et tuntud kaubamärgi maine või eristusvõime ebaaus ärakasutamine seisneb selles, et tuntud kaubamärgi kuvand ja sellega kaasnevad omadused kantakse üle hilisema kaubamärgiga tähistatud kaupadele või teenustele, mistõttu on nende hilisem turustamine lihtsam.<sup>121</sup> Tuntud kaubamärgi maine või eristusvõime ebaausat ärakasutamist tuleb kohtupraktika järgi hinnata nende kaupade, millel tuntud kaubamärgiga identset või sarnast tähist on kasutatud, keskmise tarbija seisukohast, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas.<sup>122</sup> Arvestades, et erinevalt tavalistest kaubamärkidest ei erista sertifitseerimismärgid ühe tootja kaupu või teenuseid teiste tootjate sarnastest kaupadest või teenustest, ei saa tuntud sertifitseerimismärkide puhul nende eristusvõime ärakasutamisest rääkida. Maine ärakasutamine on tuntud sertifitseerimismärkide puhul aga kahtlemata võimalik ning aktuaalne. Viimast juba ainuüksi põhjusel, et sertifitseerimismärke kasutataksegi eesmärgiga anda tarbijatele edasi sellega tähistatud kaupade või teenuste positiivseid omadusi. Näiteks tooks eelnevalt mainitud FAIRTRADE sertifitseerimismärgi õigustamatu kasutamine endaga kahtlemata kaasa selliste

---

<sup>117</sup> EKo C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie vs Bellure NV, Malaika Investments Ltd.*

<sup>118</sup> *Ibidem*, p 41.

<sup>119</sup> *Ibidem*, p 49.

<sup>120</sup> EÜKo T-93/06, *Mühlens GmbH & Co. KG vs Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) – Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV*, ECLI:EU:T:2008:215.

<sup>121</sup> *Ibidem*, p 40.

<sup>122</sup> EKo C-252/07, *Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd*, p 36.

toodete kuvandi paranemise, kuna FAIRTRADE sertifitseerimismärk on tarbijate hulgas tuntud ning sellel on selle sertifitseeritud omadustest tulenevalt positiivne maine.

Samuti käsitleti lahendis *L'Oréal and Others* tuntud kaubamärkide maine kahjustamist. Viimase osas märkis kohus, et maine kahjustamisega, mida võib nimetada ka halvustamiseks või madaldamiseks (*tarnishment or degradation*), on tegemist, kui kaubad või teenused, mille jaoks kolmas isik tuntud kaubamärgiga indentset või sarnast tähist kasutab, mõjutavad üldsuse taju nii, et kaubamärgi atraktiivsus väheneb. Muuhulgas võib sellise kahju tekkimise oht seisneda selles, et kõnealustel kaupadel või teenustel on omadus või kvaliteet, mis avaldab tuntud kaubamärgi kuvandile kahjulikku mõju.<sup>123</sup> Seega tuleb tuntud kaubamärkide maine kahjustamise hindamisel anda eraldi hinnang sellele, kas sellega sarnase tähise kaupadel või teenustel kasutamine omab tuntud kaubamärgile mingit negatiivset või kahjulikku mõju. Erinevalt tuntud kaubamärgi maine või eristusvõime ärakasutamisest tuleb selliste kaubamärkide maine kahjustamist hinnata tuntud kaubamärgi enda keskmise piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka tarbija seisukohalt.<sup>124</sup> Maine kahjustamisest saab rääkida ka tuntud sertifitseerimismärkide puhul. Veelgi enam, võttes arvesse, et just sertifitseerimismärgi maine on sageli see, mis määrab sertifitseerimismärgi edukuse, ning sisuliselt kõik sertifitseerimismärgi omaniku poolt tehtavad investeeringud on suunatud sertifitseerimismärgi maine parandamisele, on maine kahjustamise näol tegemist rikkumisega, mis tekitab sertifitseerimismärgi omanikule kõige suuremat kahju.

Tuntud kaubamärkide eristusvõime kahjustamist on Euroopa Kohus analüüsinud lahendis *Intel Corporation*<sup>125</sup>. Nimetatud lahendis leiti, et eristusvõime kahjustamisega, mida nimetatakse ka lahjendamiseks, kärpimiseks ja hägustamiseks (*dilution, whittling away or blurring*), on tegemist kohe, kui nõrgeneb varasema kaubamärgi võime identifitseerida selle omanikult pärinevana kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärk registreeriti ning mille jaoks seda kasutatakse. Seda põhjusel, et hilisema kaubamärgi kasutamine tingib varasema kaubamärgi identiteedi ja selle, kuidas avalikkus kaubamärgi domineerivat mõju tajub, hajumise. Viimasega on eeskätt tegemist, kui varasem kaubamärk, mis tekitab kohese seose kaupade või teenustega, mille jaoks see registreeriti,

---

<sup>123</sup> EKo C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie vs Bellure NV, Malaika Investments Ltd*, p 40.

<sup>124</sup> EKo C-252/07, *Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd*, p-d 34-35.

<sup>125</sup> *Ibidem*.

sellist seost enam ei tekita.<sup>126</sup> Autori hinnangul on aga oluline, et varasema kaubamärgi keskmise tarbija majandusliku käitumise muutumine oleks tõendatud või selline muutumine juhtuks suure tõenäosusega tulevikus. Vastasel korral esineks varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamine alati, kui on kasutatud varasema kaubamärgiga sarnast tähist. Tuntud kaubamärgi eristusvõime kahjustamist tuleb sarnaselt tuntud kaubamärgi maine kahjustamisele hinnata tuntud kaubamärgi enda keskmise piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka tarbija seisukohalt.<sup>127</sup> Sarnaselt eeltoodule on autor seisukohal, et kuivõrd sertifitseerimismärgid ei erista ühe tootja kaupu või teenuseid teiste tootjate sarnastest kaupadest või teenustest, siis ei saa nende puhul rääkida eristusvõime kahjustamisest.

---

<sup>126</sup> *Ibidem*, p 29.

<sup>127</sup> *Ibidem*, p-d 34-35.

## **2. Sertifitseerimismärkide rikkumise korral kasutatavad õiguskaitsevahendid**

### **2.1. Rikkumise lõpetamise ja sellest hoidumise nõue**

#### **2.1.1. Nõude esitamiseks õigustatud isikud**

Esimeseks sertifitseerimismärkide rikkumise korral kasutatavaks õiguskaitsevahendiks on rikkumise lõpetamise nõue. Viimane on sätestatud KaMS § 57 lg 1 p-s 1, mille järgi võib kaubamärgi omanik esitada ainuõigust rikkunud isiku, sh litsentsilepingu tingimusi rikkunud litsentsisaaja vastu hagi õigusrikkumise lõpetamiseks. Sertifitseerimismärkide rikkumist reguleerib täiendavalt KaMS § 65, mille lg 1 järgi võivad sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikud esitada ainuõiguse kaitse hagi ainult sertifitseerimismärgi omaniku nõusolekul. Seega on KaMS § 57 lg 1 p 1 alusel rikkumise lõpetamise nõude esitamiseks õigustatud isikuteks sertifitseerimismärgi omanik ning tema nõusolekul sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikud.

Kohtupraktikas on kaubamärgiõiguse rikkumised liigitatud omandisarnase absoluutse õiguse rikkumisteks VÕS § 1045 lg 1 p 5 mõttes.<sup>128</sup> Nimetatust tulenevalt on kaubamärgiõiguse rikkumise korral võimalik kohaldada lepinguväliseid võlasuhteid reguleerivaid sätteid. Viimast on kaubamärgi omaniku ainuõiguse rikkumist hinnates kinnitanud ka Riigikohus, märkides et kaubamärgi omaniku ainuõigus kui omandiga sarnane õigus on lisaks KaMS § 57 lg 1 p-le 1 kaitstav VÕS § 1055 lg 1 alusel.<sup>129</sup> VÕS § 1055 lg 1 sätestab: kui kahju õigusvastane tekitamine on kestev või kui kahju õigusvastase tekitamisega ähvardatakse, võib kannatanu või isik, keda ähvardati, nõuda kahju tekitava käitumise lõpetamist või sellega ähvardamisest hoidumist. Kuigi esmapilgul võiks VÕS § 1055 lg 1 sõnastusest järeldada, et erinevalt KaMS § 57 lg 1 p-st 1 saab VÕS § 1055 lg 1 alusel nõuda ka kahju tekitamisest hoidumist, on autor seisukohal, et tegelikult tuleb KaMS § 57 lg 1 p-s 1 sätestatud õiguskaitsevahendit sisustada VÕS § 1055 kaudu, s.t KaMS § 57 lg 1 p 1 hõlmab endas nii rikkumise lõpetamise kui ka sellest hoidumise nõuet. Vastasel korral oleks KaMS § 57 lg 1 p 1 oma olemuselt sisutühi, kuivõrd kolmas isik võiks rikkumist samas

---

<sup>128</sup> RKTko 2-14-6942, p 12.1.

<sup>129</sup> RKTko 3-2-1-4-06, p 38.

vormis lihtsalt korrata. Samuti peab autor vajalikuks märkida, et kuigi VÕS § 1055 lg 1 järgi on rikkumise lõpetamise nõude esitamiseks õigustatud kannatanud, kelleks võiksid sertifitseerimismärkidest rääkides olla sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikud, peaksid vähemalt sertifitseerimismärkide puhul VÕS § 1055 lg 1 alusel rikkumise lõpetamise nõude esitamiseks õigustatud isikuteks olema üksnes sertifitseerimismärkide omanikud. Vastupidise tõlgenduse korral oleksid VÕS § 1055 lg 1 ja KaMS § 65 lg 1 omavahel vasturääkivad.

Sertifitseerimismärkide tõhusa õiguskaitse seisukohalt on selline regulatsioon küsitav. Seda põhjusel, et sarnaselt sertifitseerimismärgi omanikule võivad sertifitseerimismärgi rikkumise korral kahjustada saada ka selle kasutamiseks õigustatud isikute õigused ja huvid. Nii võib sertifitseerimismärgi rikkumise tõttu näiteks väheneda sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikute kaupade või teenuste müük. Teisisõnu, sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikud saavad varalist kahju. Praeguse regulatsiooni järgi on sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikute õigused aga kaitstud üksnes juhul, kui sertifitseerimismärgi omanik reageerib rikkumisele koheselt ning on rikkumise lõpetamiseks valmis võtma õiguslikke meetmeid. Kui sertifitseerimismärgi omanik oma kohustust ei täida ja rikkumisele koheselt ei reageeri ning ei anna selleks luba ka sertifitseerimismärgi kasutajatele, siis puuduvad sertifitseerimismärkide kasutamiseks õigustatud isikutel õiguslikud vahendid oma õiguste kaitsmiseks. Ühe lahendusena näeb autor seda, kui sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikute puhul jaatada nende õigust pöörduda sertifitseerimismärgi omaniku vastu kohtusse ning nõuda tsiviilseadustiku üldosa seaduse<sup>130</sup> (TsÜS) § 68 lg 5 alusel tema tahteavalduse asendamist.<sup>131</sup> Sellisel juhul oleks tahteavalduse sisuks nõusolek sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikule ainuõiguse kaitse hagi esitamiseks KaMS § 57 lg 1 p 1 alusel. Teisalt ei oleks selline lahendus sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikute vaates siiski tõhus, kuna tahteavalduse asendamise menetluse ajal oleksid sertifitseerimismärkide kasutamiseks õigustatud isikute õigused hoolimata õiguslike meetmete võtmisest kaitseta. Lisaks oleks selline lahendus vastuolus KaMS §-s 65 sätestatud sertifitseerimismärkide õiguskaitse regulatsiooniga, mille puhul on seadusandja soovinud, et sertifitseerimismärkide kasutamist, sh õigusvastasele kasutamisele reageerimist, kontrolliks sertifitseerimismärgi omanik. Alternatiivselt näeb autor, et ainuõiguse

---

<sup>130</sup> Tsiviilseadustiku üldosa seadus. – RT I 2002, 35, 216... RT I, 06.07.2023, 98.

<sup>131</sup> Riigikohtu lahendi 2-17-9986, p-s 13 märgitud tahteavalduse andmise eeldused oleksid autori hinnangul täidetud. Vt ka Varul, P. jt. Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Komm vlj. Tartu: Juura 2023, lk 382.

kaitse hagi esitamiseks nõusoleku saamine võiks olla lahendatud koostöös Patendiametiga. Täpsemalt võiks Patendiametil olla õigus anda vajadusel sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikule kohtusse pöördumiseks vajalik nõusolek. Ühelt poolt on Patendiamet pädev sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikute õiguskaitse vajadust hindama ning teiselt poolt suudaks ta viia vastava menetluse kohtuga võrreldes läbi kiiremini. Selliselt oleks sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikute õiguskaitse tagatud ka olukorras, kus sertifitseerimismärgi omanik sertifitseerimismärgi rikkumisele piisavalt kiiresti või sobilike õiguslike meetmetega ei reageeri.

### **2.1.2. Nõude sisu ja ulatus**

Rikkumise lõpetamise ja sellest hoidumise nõude osas on kohtupraktikas leitud, et kuivõrd TsMS § 442 lg 2 teise lause järgi peab kohtuotsuse resolutsioon olema selgelt arusaadav ja täidetav ka muu otsuse tekstida, siis ei saa nõuda, et kohus keelaks abstraktselt igasuguse õiguste rikkumise tulevikus. Selline otsus ei oleks täitmiseks piisavalt täpselt määratletud.<sup>132</sup> Seega peavad rikkumise lõpetamise ja sellest hoidumise nõuded olema täpsed ning selgelt piiritletud, st nõudes peab olema välja toodud, millise rikkumise lõpetamist või millisest rikkumisest hoidumist nõutakse. Rikkumise lõpetamise ja sellest hoidumise nõude täpne sisu ja ulatus sõltub sertifitseerimismärgi rikkumise vormist ning konkreetsetest asjaoludest. Näiteks kui sertifitseerimismärki rikutakse identse domeeninime registreerimisega, võib rikkumise lõpetamise ja sellest hoidumise nõue seisneda domeeni üleandmises või selle kasutamise lõpetamises. Kui sertifitseerimismärgi rikkumine seisneb aga identse või sarnase ärinime kasutamises, siis ärinime muutmises.<sup>133</sup> Lisaks võiksid autori arvates kõne alla tulla sertifitseerimismärgiga tähistatud toodete turustamise lõpetamise, sertifitseerimismärgi kasutamise lõpetamise, sertifitseerimismärgiga tähistatud toodetelt sertifitseerimismärgi tähise eemaldamise jms nõuded.

---

<sup>132</sup> RKTko 2-18-3445, p 29.3

<sup>133</sup> RKTko 3-2-1-4-06, p 38.

## 2.2. Kahju hüvitamise nõue

### 2.2.1. Nõude esitamiseks õigustatud isik

Teiseks sertifitseerimismärkide rikkumise korral kasutatavaks õiguskaitsevahendiks on kahju hüvitamise nõue. KaMS § 57 lg 1 p 2 järgi võib kaubamärgi omanik esitada ainuõigust rikkunud isiku, sh litsentsilepingu tingimusi rikkunud litsentsisaaja vastu hagi tahtlikult või hooletuse tõttu tekitatud varalise kahju, sh saamata jäänud tulu, ja moraalse kahju hüvitamiseks. Sertifitseerimismärkide õigustamatu kasutamise tekitatud kahju hüvitamist reguleerivad KaMS § 65 lg-d 2 ja 3, mille järgi on kaubamärgi kasutamiseks õigustatud isikute nimel neile sertifitseerimismärgi õigusvastase kasutamisega tekitatud kahju hüvitamiseks õigustatud sertifitseerimismärgi omanik. Sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikutel on õigus neile tekitatud kahju hüvitamiseks ühineda kaubamärgi omaniku ainuõiguse kaitse hagi alusel algatatud kohtumenetlusega. Seega on kahju hüvitamise nõude esitamiseks õigustatud isikuteks sertifitseerimismärgi omanik ning kui sertifitseerimismärgi omanik on esitanud ainuõiguse kaitse hagi, siis ka sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikud, kellele on tekkinud kahju. Sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isiku menetluslik positsioon võiks sõltuvalt sellest, kas õigustatud isik esitab kahju hüvitamise nõude üksnes sertifitseerimismärki rikkunud isiku või sertifitseerimismärki rikkunud isiku ja sertifitseerimismärgi omaniku vastu olla tsiviilkohtumenetluse seadustiku<sup>134</sup> (TsMS) § 212 tähenduses iseseisva nõudega kolmas isik või TsMS § 207 tähenduses kaashageja. Kui sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isik esitab nõude üksnes sertifitseerimismärki rikkunud isiku vastu, siis võiks sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isik osaleda menetluses kaashagejana. Kui sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isik esitab nõude aga nii sertifitseerimismärki rikkunud isiku kui ka sertifitseerimismärgi omaniku vastu, siis iseseisva nõudega kolmanda isikuna. Seda põhjusel, et õiguslase kirjanduse järgi peab iseseisva nõudega kolmas isik esitama nõude mõlema menetluse poole vastu.<sup>135</sup>

Sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikute kahju hüvitamise nõue sertifitseerimismärgi omaniku vastu on autori hinnangul vaieldav. Kuigi sertifitseerimismärkide kahju hüvitamise

---

<sup>134</sup> Tsiviilkohtumenetluse seadustik. – RT I 2005, 26, 197... RT I, 22.03.2024, 7.

<sup>135</sup> Kõve, V. jt. Tsiviilkohtumenetluse seadustik I. Komm vlj. Tallinn: Juura 2017, lk 1139.

regulatsioon sellise kahju hüvitamise nõude esitamise võimalikkust ei sätesta, ei näe autor takistusi, miks ei võiks sertifitseerimismärkide kasutamiseks õigustatud isikud esitada sertifitseerimismärgi omaniku vastu kahju hüvitamise nõuet VÕS § 115 lg 1 alusel. Seda näiteks juhul, kui sertifitseerimismärgi omanik ei suuda sertifitseerimismärgi õigusvastast kasutamist takistada ehk ei võta selleks õiguslikke meetmeid ja ei anna vastavat luba ka sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikule ning viimane kannatab seetõttu kahju. Eeltoodud käsitluse eelduseks on aga, et kohtupraktikas või seadusemuudatuste kaudu loetakse sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikute ja sertifitseerimismärgi omaniku vaheline õigussuhe lepinguliseks. Võttes seejuures arvesse, et sertifitseerimismärkidel on oma põhikiri, millega sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikud sisuliselt nõustuvad ja millega vastavuses sertifitseerimismärgi tuleb kasutada, sertifitseerimismärgi põhikirjas peavad olema sätestatud sertifitseerimismärgi kasutamistingimused, sh sanktsioonid ning sageli maksavad sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikud sertifitseerimismärgi omanikele sertifitseerimismärgi kasutamise eest tasu, ei ole nende vahelise õigussuhte lepinguliseks lugemine autori hinnangul välistatud. Muudeks sertifitseerimismärgi omanike kohustusteks, mille rikkumise korral võiks sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isik esitada sertifitseerimismärgi omaniku vastu kahju hüvitamise nõude, on näiteks ilma põhjuseta sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isiku kaupade või teenuste edaspidisest sertifitseerimisest keeldumine ning suutmatuse sertifitseerimismärgi kasutamist kontrollida. Samuti muud juhud, mil sertifitseerimismärgi omanik on oma tegevusega kahjustanud mõnda sertifitseerimismärgi funktsiooni ning seetõttu saavad kahju ka sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikud.

### **2.2.2. Sertifitseerimismärgi omanikule tekkinud kahju hüvitamise nõude sisu ja ulatus**

Sertifitseerimismärgi omanikule tekkinud kahju hüvitamise nõude sisu ja ulatuse osas tuleb sarnaselt mistahes kahju hüvitamise nõudele lähtuda VÕS §-des 127 ja 128 sätestatust. Seejuures, nagu autor eelnevalt välja tõi, võib sertifitseerimismärgi omanik KaMS § 57 lg 1 p 2 alusel nõuda nii varalise kahju kui ka moraalse kahju hüvitamist. VÕS § 128 lg 3 mõttes võib sertifitseerimismärgi omanikule tekkinud kahju seisneda eelkõige sertifitseerimismärgi väärtuse vähenemises, isegi kui see tekib tulevikus, ning kahju tekitamisega seoses kantud või tulevikus kantavates mõistlikes kuludes, sealhulgas mõistlikud kulud kahju ärahoidmiseks või

vähendamiseks ja hüvitise saamiseks, muuhulgas kahju kindlaks tegemiseks ja kahju hüvitamisega seotud nõuete esitamiseks. Samuti võib sertifitseerimismärgi rikkumise korral kõne alla tulla saamata jäänud tulu nõue, täpsemalt nõue kasu saamise võimaluse kaotamise eest. Viimane võib sertifitseerimismärgi omanikule tekkida näiteks sellest, et sertifitseerimismärgi omanik ei saanud sertifitseerimismärgi kasutamise eest tasu, kui see oli sertifitseerimismärgi põhikirjas sätestatud. Sellisel juhul saab sertifitseerimismärgi omanik nõuda sertifitseerimismärki õigustamatult kasutanud isikult saamata jäänud sertifitseerimismärgi kasutamise tasu hüvitamist. Samuti võib sertifitseerimismärgi omanikule tekkida varaline kahju sellest, kui sertifitseerimismärgi õigustamatu kasutamisega kahjustati selle mainet. Nimetatust tingituna võib sertifitseerimismärgi omanik nõuda sertifitseerimismärki õigustamatult kasutanud isikult maine parandamiseks tehtavate investeeringute maksumuse hüvitamist ning sertifitseerimismärgi hinnangulise rahalise väärtuse hüvitamist. Sertifitseerimismärgi omanikule mittevaralise kahju tekkimine on autori hinnangul äärmiselt vähetõenäoline.

### **2.2.3. Sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikutele tekkinud kahju hüvitamise nõude sisu ja ulatus**

Sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikute kahju hüvitamise nõude sisu ja ulatuse osas tekib esmalt küsimus, milline kahju saab sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikutele sertifitseerimismärgi õigustamatu kasutamisega kolmanda isiku poolt üldse tekkida. Autori hinnangul on selliseks kahjuks eelkõige sertifitseerimismärgi õigustamatu kasutamisega sellele tekitatud mainekahju, mille tõttu vähenevad sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isiku kaupade või teenuste müüginumbrid. Teisisõnu, sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isik saab kahju saamata jäänud tulu näol. Seejuures peab sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isik aga suutma tõendada, et langus kaupade või teenuste müüginumbrites on tekkinud just sertifitseerimismärgi õigustamatu kasutamise tõttu. Lisaks võivad selliseks kahjuks olla näiteks õigusabikulud või kaupade või teenuste müüginumbrite parandamiseks vajalike turundusmeetmete võtmise kulud.

## **2.3. Alusetu rikastumise nõue**

### **2.3.1. Nõude esitamiseks õigustatud isik**

Lisaks eeltoodule võiks sertifitseerimismärkide õigustamatu kasutamise korral autori hinnangul kõne alla tulla alusetu rikastumise nõue, täpsemalt rikkumiskondiktsiooni alusel. VÕS § 1037 lg 1 sätestab: õigustatud isiku nõusolekuta tema omandit, muud õigust või valdust käsutamise, kasutamise, äratarvitamise, ühendamise, segamise või ümbertöötamisega või muul viisil rikkunud isik (rikkuja) peab õigustatud isikule hüvitama rikkumise teel saadu hariliku väärtuse. Viidatud sättega kaitstavaid õigushüvesid on täpsustatud õiguskirjanduses, mille kohaselt saab kõnealuse sätte kohaldamisest rääkida eelkõige absoluutse iseloomuga õiguste kaitsmisel, kuid see ei ole välistatud ka muude õiguste nagu näiteks autoriõiguste kaitsmisel.<sup>136</sup> Võttes seejuures arvesse, et kohtupraktika järgi loetakse kaubamärgiõiguse rikkumisi omandisarnase absoluutse õiguse rikkumisteks<sup>137</sup>, on kõnealune säte kahtlemata kohaldatav ka sertifitseerimismärkide rikkumise korral. Mõistet „õigustatud isik“ on õiguskirjanduses sisustatud kui isikut, kellel on (ainu)õigus seda õigust teatud viisil kasutada ning teiste isikute mõju ja kasutusvõimalusi vastavas ulatuses välistada.<sup>138</sup> Nimetatust tulenevalt on VÕS § 1037 lg 1 alusel nõude esitamiseks õigustatud isikuks sertifitseerimismärgi omanik.

### **2.3.2. Alusetu rikastumise nõude sisu ja ulatus**

VÕS § 1037 lg 1 järgi saab õigustatud isik rikkujalt nõuda rikkumise teel saadu hariliku väärtuse hüvitamist. Mõiste „harilik väärtus“ on defineeritud TsÜS §-s 65, mille kohaselt on eseme harilik väärtus selle kohalik keskmine müügihind (turuhind). Seega on õigustatud isiku omandi, muu õiguse või vara käsutamise, kasutamise, äratarvitamise, ühendamise, segamise, ümbertöötamise või muu rikkumise korral, alusetu rikastumise nõude sisuks ja ulatuseks selle õigushüve turuhind. Viimast tuleb VÕS § 1037 lg 3 järgi hinnata rikkumise aja seisuga. Lisaks, kui rikkuja teadis oma õigustuse puudumisest või pidi sellest teadma, võib õigustatud isik lisaks saadu harilikule väärtusele nõuda ka rikkumisega saadud tulu väljaandmist (VÕS § 1039).

---

<sup>136</sup> Varul, P. jt. Võlaõigusseadus IV. Komm vlj. Tallinn: Juura 2020, lk 700.

<sup>137</sup> RKTko 2-14-6942, p 12.1.

<sup>138</sup> Varul, P. jt. Võlaõigusseadus IV. Komm vlj. Tallinn: Juura 2020, lk 700.

Õigustatud isiku nõusolekuta tema õigushüve käsutamise või kasutamise osas on kohtupraktikas leitud, et võõrast asja kasutades saadakse eelduslikult alati kasutuseeliseid, millisteks võivad muuhulgas olla rikkumisega kokku hoitud kulud.<sup>139</sup> Nimetatust tulenevalt võib alusetu rikastumise teel saaduks ja hüvitamisele kuuluvaks olla ka rikkumise teel saadud kasutuseelised TsÜS § 62 lg 1 mõttes.<sup>140</sup> Sarnaselt eelmises lõigus toodule tuleb rikkumise teel saadud kasutuseeliste harilikku väärtust hinnata rikkumise aja seisuga ning rikkuja pahausksuse korral võib õigustatud isik nõuda ka rikkumisega saadud tulu väljaandmist.

Sertifitseerimismärkide rikkumise korral saab eelkõige rääkida saadud kasutuseeliste hüvitamisest. Selliseks kasutuseeliseks võib olla näiteks sertifitseerimismärgi õigustamatu kasutamise korral sertifitseerimismärgi omanikule selle kasutamise eest maksmata jäetud tasu kokkuhoidmine. Lisaks võib sertifitseerimismärkide rikkumise korral kõne alla tulla sertifitseerimismärgi õigustamatu kasutamise teinud täiendav tulu VÕS § 1039 mõttes. Viimane aga eeldab kohtupraktika järgi, et sertifitseerimismärgi omanik suudab tõendada, et rikkuja teenis täiendavat tulu just sertifitseerimismärgi õigustamatu kasutamise tõttu.<sup>141</sup> Kasutuseeliste väärtuse kindlaksmääramisel saab autori hinnangul lähtuda sertifitseerimismärgi põhikirjas sätestatud sertifitseerimismärgi kasutamise tasust, kui sellise tasu maksmine on ette nähtud. Kui sertifitseerimismärgi põhikiri selle kasutamise eest tasu maksmist aga ette ei näe, siis saaks kasutuseeliste väärtuse kindlaksmääramisel lähtuda teiste sarnaste sertifitseerimismärkide kasutamise eest küsitavast tasust. VÕS § 1039 alusel nõutava saadud tulu väljaandmise korral on pahausksel rikkujal VÕS § 1039 teise lause järgi kohustus sertifitseerimismärgi omanikule teatada, millist tulu ta rikkumisega saadust sai.

---

<sup>139</sup> RKTko 3-2-1-65-14, p 16.

<sup>140</sup> RKTko 3-2-1-46-09, p 15.

<sup>141</sup> RKTko 2-16-8751, p 29.5. Vt ka RKTko 3-2-1-153-16, p 18.

## 2.4. Ettepanekud sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikute õiguskaitsevõimaluste laiendamiseks

Eeltoodust tulenevalt leiab autor, et sertifitseerimismärkide omanikel on oma ainuõiguste kaitsmiseks Eesti õiguses piisavalt vahendeid. Oluliselt kehvem on olukord aga sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikute puhul, kes saavad oma õigusi kaitsta üksnes sertifitseerimismärgi omaniku algatusel või nõusolekul. Autori hinnangul ei ole selliselt tagatud sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikute tõhus õiguskaitse.

Nagu autor eelnevalt välja tõi, võiks ühe lahendusena kaaluda seda, et sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikutele antakse õigus pöörduda sertifitseerimismärgi omaniku vastu kohtusse ning nõuda TsÜS § 68 lg 5 alusel nende ainuõiguse kaitse hagi esitamiseks nõusoleku andmist. Alternatiivselt võiks sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikutele ainuõiguse kaitse hagi esitamiseks nõusoleku andmise õiguse anda Patendiametile. Lisaks võiks autori hinnangul kaaluda Eesti õiguses sertifitseerimismärgi omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu kahju saanud isikute õiguse nõuda sertifitseerimismärgi omaniku ainuõiguse tühistamiseks tunnistamist kehtestamist. Täna on sertifitseerimismärgi tõttu kahju saanud isikutel selline õigus näiteks USA õiguskorras. Nii võib *The Lanham Act*-i järgi iga isik, kes leiab, et talle on tekkinud või tulevikus tekib sertifitseerimismärgi rikkumise tõttu kahju, nõuda sertifitseerimismärgi tühistamist, kui sertifitseerimismärgi omanik ei kontrolli või ei suuda kontrollida sertifitseerimismärgi kasutamist; osaleb kaupade või teenuste, mille suhtes sertifitseerimismärk on registreeritud, tootmises või turustamises; lubab sertifitseerimismärgi kasutamist muudel eesmärkidel kui sellega tähistatud kaupade või teenuste sertifitseeritud omadustele vastavuse näitamiseks, või; keeldub diskrimineerivalt sertifitseeritavatele omadustele vastavate kaupade või teenuste sertifitseerimisest või selle jätkamisest.<sup>142</sup> Autori hinnangul võiks sertifitseerimismärgi omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu kahju saanud isikutel selline õigus olla ka Eesti õiguses. Lõppastmes aitaks see vähendada sertifitseerimismärkide ärakasutamist ning motiveeriks sertifitseerimismärkide omanike oma kohustusi täitma.

---

<sup>142</sup> The Lanham Trademark Act, s. 14(5). Kodifitseeritud 15 U.S.C., § 1064 (2022).

Erinevalt *The Lanham Act*-ist võiks vastava õiguse Eesti õiguses ette näha selliselt, et isikutele, kellele on tekkinud või tulevikus tekib sertifitseerimismärgi omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu kahju, on õigus nõuda nii sertifitseerimismärgi omaniku ainuõiguse tühistamiseks tunnistamist KaMS § 52 mõttes kui ka selle lõppenuks tunnistamist KaMS § 53 mõttes. Seejuures võiks sertifitseerimismärgi omaniku ainuõiguse tühistamiseks tunnistamine tule kõne alla näiteks olukorras, kus sertifitseerimismärgi omanik on selle juba eos registreerinud eesmärgiga kasutada sellest saadavaid hüvesid ära omakasu eesmärgil. Näiteks registreeris ta selle eesmärgiga sertifitseerida enda toodetavad kaubad ning tõsta seeläbi nende usaldusväärset tarbijate silmis. Sertifitseerimismärgi lõppenuks tunnistamine võiks aga olla võimalik olukorras, kus sertifitseerimismärgi omanik ei suuda sertifitseerimismärgi kasutamist enam kontrollida. Näiteks ei suuda ta mistahes põhjusel võtta õiguslike meetmeid sertifitseerimismärgi rikkumise lõpetamiseks. Autori hinnangul tagaks selline muudatus ühelt poolt õigustatud isikutele nende õiguste kaitsmiseks õiguslike vahendite olemasolu ka juhul, kui sertifitseerimismärgi omanik on tegevusetu, ning teiselt poolt motiveeriks see sertifitseerimismärkide omanikke oma kohustusi täitma, kuna vastasel korral võidakse nende ainuõigus tühistada või lõppenuks tunnistada. Erinevalt *The Lanham Act*-ist võiks Eesti õiguses olla vastavate juhtumite loetelu avatud. Autori hinnangul on see vajalik, et kehtiv regulatsioon suudaks õigustatud isikute õigusi kaitsta igakülgset ning oleks valmis ka juhtudeks, mida seadusandja praegu ette näha ei suuda. Muus osas on *The Lanham Act*-is sätestatud juhtumite loetelu autori arvates ammendav, kuna katab ära kõik võimalikud rikkumised, mille tõttu võivad sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikud sertifitseerimismärgi omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu kahju saada.

Autori hinnangul tuleks sertifitseerimismärkide kasutamiseks õigustatud isikute tõhusa õiguskaitse ning õigusselguse huvides teha vastavad muudatused seaduse tasandil. Võttes seejuures arvesse, et sertifitseerimismärgid said Eesti õiguse osaks EL-i kaubamärgi direktiivi ülevõtmisega, millega soovitud tulemusest liikmesriik omaalgatuslikult irduda ei tohi, võib vastavate muudatuste tegemiseks olla vajalik muuta ka EL-i kaubamärgi direktiivi. Täpsemalt sõltub EL-i kaubamärgi direktiivi muutmise vajadus sellest, kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 288 tähenduses muutuks seeläbi kõnealuse direktiiviga saavutatav tulemus või läheks vastavad muudatused selle tähenduses vormi ja meetodi alla, mille valik on liikmesriigi otsustada. Sellele küsimusele vastamiseks tuleks seda eraldiseisvalt ja põhjalikumalt analüüsida, mis väljub siinse töö ulatusest ja eesmärkidest.

## Kokkuvõte

Sertifitseerimismärgid on kaubamärgi alaliik, mis näitavad sellega tähistatud kaupade või teenuste vastavust sertifitseerimismärgiga sertifitseeritud omadustele. Sellisteks omadusteks võivad olla näiteks kaupade või teenuste geograafiline päritolu, nende puhul kasutatud materjalid, tootmisviis jne. Kaupade või teenuste vastavust nendele omadustele testib ning sertifitseerimismärgi kasutamist kontrollib sertifitseerimismärgi omanik. Kuigi sertifitseerimismärgid on tänaseks olnud EL-i õiguse osa pea 9 aastat ning Eesti õiguse osa üle 4 aasta, on need osutunud vähepopulaarseks. Nii ei ole Eestis veel registreeritud ühtegi sertifitseerimismärki ning EL-i tasandil on EL-i sertifitseerimismärke registreeritud üksnes 431. Seevastu näiteks tavalisi kaubamärke on EL-i tasandil registreeritud 1,6 miljonit. Selle üheks võimalikuks põhjuseks on sertifitseerimismärkide puudlik õiguskaitse, mis ei rahulda sertifitseerimismärkide omanike ning nende kasutajate vajadusi.

Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada, millal üldse on tegemist sertifitseerimismärgi rikkumisega ning kas kehtiv regulatsioon tagab sertifitseerimismärkide tõhusa õiguskaitse. Täpsemalt, kas kehtiv regulatsioon vastab sertifitseerimismärkide kasutamiseks õigustatud isikute vajadustele ja sertifitseerimismärkide loomise eesmärkidele, ning kas see võimaldab sertifitseerimismärkide omanikel ja kasutajatel reageerida ainuõiguste rikkumistele kiirelt ja efektiivselt, sh peatada ja lõpetada ainuõiguste rikkumised ning saavutada nende rikkumiste kahjulike tagajärgede kõrvaldamine, sh kahju hüvitamine. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks analüüsis autor, millest lähtuvalt hinnatakse Eesti õiguses sertifitseerimismärkide rikkumisi ning kuidas saavad sertifitseerimismärkide omanikud või nende kasutamiseks õigustatud isikud oma õigusi kaitsta, pidades silmas sertifitseerimismärkide erisusi tavalistest kaubamärkidest.

Magistritöö tulemusena leidis autor, et sarnaselt tavalistele kaubamärkidele on sertifitseerimismärkide rikkumise üldisteks eeldusteks tähise kasutamine äritegevuses, tähise kasutamine kaupade või teenuste puhul ning mõne sertifitseerimismärgi funktsiooni kahjustamine või kahjustamise oht. Sertifitseerimismärkide spetsiifiliselt tuleb lisaks nimetatutele aga kontrollida ka seda, kas sertifitseerimismärki kasutanud isik on KaMS § 63 lg 3 mõttes sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikuks või mitte. Lisaks, erinevalt tavalistest kaubamärkidest, mille puhul on õiguslik tähendus omistatud päritolu-, kvaliteedi tagamise- ning kommunikatsiooni, investeeringute ja reklaamiga seotud funktsioonidele, tuleks

sertifitseerimismärkide puhul õiguslik tähendus omistada sertifitseerimis-, kvaliteedi-, garantii- ning kommunikatsiooni, reklaami ja investeringutega seotud funktsioonidele. Vastasel korral ei rahulda sertifitseerimismärkide õiguskaitse sertifitseerimismärkide omanike ja sertifitseerimismärkide kasutamiseks õigustatud isikute vajadusi ning sertifitseerimismärkide kui kaubamärgi alaliigi positiivne mõju turule jääb nende vähese populaarsuse tõttu saavutamata. Sertifitseerimismärkide põhifunktsiooniks tuleks nende definitsioonist tulenevalt lugeda sertifitseerimisfunktsiooni.

Sertifitseerimismärkide funktsioonide kahjustamist või selle ohtu tuleb hinnata keskmise tarbija positsioonist, võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid ning sertifitseerimismärkide erisusi. Viimasteks võivad sõltuvalt kahjustatavast või ohustatud funktsioonist olla näiteks geograafilisele päritolule viitamise võimalikkus ning asjaolu, et sertifitseerimismärk ei viita konkreetse tootja kaupadele või teenusepakkuja teenustele, millest tingituna saavad sertifitseerimismärkide omanikud kasutada reklaami üksnes sertifitseerimismärkide enda tuntuse kasvatamiseks tarbijate hulgas.

Topeltidentsuse ja äravahetamise tõenäosuse esinemise, kaubamärgi ja tähise sarnasuse hindamise ning kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamise osas saab autori hinnangul sertifitseerimismärkide õiguskaitasel lähtuda tavaliste kaubamärkide kohta õigusaktides ja kohtupraktikas märgitust. Samuti ei ole võrreldes tavaliste kaubamärkidega erisusi tuntud sertifitseerimismärkide tuntuse hindamisel ning kasutatava tähise ja sertifitseerimismärgi vahel seose tekkimise hindamisel. Erinevalt tuntud tavalistest kaubamärkidest ei saa tuntud sertifitseerimismärkide puhul aga rääkida nende eristusvõime kahjustamisest või selle ebaausast ärakasutamisest. Seda põhjusel, et sertifitseerimismärgid ei erista ühe tootja kaupu või teenuseid teiste tootjate sarnastest kaupadest või teenustest. Seega ei saa tuntud sertifitseerimismärgi rikkumine endaga kaasa tuua selle eristusvõime kahjustamist või eristusvõime ebaausat ärakasutamist. Maine kahjustamine ja selle ebaaus ärakasutamine on tuntud sertifitseerimismärkide puhul aga võimalikud ning aktuaalsed.

Sertifitseerimismärkide rikkumise korral kasutatavate õiguskaitsevahendite osas leidis autor, et esiteks saavad sertifitseerimismärkide omanikud oma õigusi kaitsta KaMS § 57 lg 1 p 1 alusel, esitades sertifitseerimismärki rikkunud isiku vastu rikkumise lõpetamise ja sellest hoidumise

nõude. Alternatiivselt saavad sertifitseerimismärkide omanikud samasisulise nõude esitada VÕS § 1055 lg 1 alusel. Sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikud saavad rikkuja vastu rikkumise lõpetamise ja sellest hoidumise nõude esitada üksnes sertifitseerimismärgi omaniku nõusolekul. Nõude täpne sisu ja ulatus sõltub sertifitseerimismärgi rikkumise vormist ning konkreetsetest asjaoludest. Teiseks saavad sertifitseerimismärkide omanikud oma õigusi kaitsta KaMS § 57 lg 1 p 2 alusel, mis annab kaubamärgi omanikule õiguse nõuda rikkujalt kahju hüvitamist. Seejuures võib kaubamärgi omanik nõuda nii varalise kahju, sh saamata jäänud tulu, kui ka moraalse kahju hüvitamist. Sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikutel on õigus neile tekitatud kahju hüvitamiseks ühineda kaubamärgi omaniku ainuõiguse kaitse hagi alusel algatatud kohtumenetlusega. Kahju hüvitamise nõude sisu ja ulatust reguleerivad VÕS §-d 127 ja 128. Kolmandaks saavad sertifitseerimismärkide omanikud oma õigusi kaitsta VÕS § 1037 lg 1 alusel, nõudes rikkujalt rikkumise teel saadu hariliku väärtuse hüvitamist. Õiguslase kirjanduse järgi on selline õigus üksnes sertifitseerimismärgi omanikul. Nõude sisu ja ulatus sõltub sellest, kas rikkuja oli pahauskne või mitte. Kui rikkuja ei olnud pahauskne, siis saab sertifitseerimismärgi omanik talt nõuda rikkumise teel saadud kasutuseeliseid, millisteks võivad olla nt rikkumisega kokku hoitud kulud. Kui aga rikkuja oli pahauskne, saab sertifitseerimismärgi omanik talt VÕS § 1039 järgi nõuda lisaks kasutuseeliste rikkumisega saadud tulu väljaandmist.

Eeltoodust tulenevalt on sertifitseerimismärkide omanikel oma õiguste kaitsmiseks Eesti õiguses piisavalt vahendeid. Sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikud, kes võivad samuti sertifitseerimismärgi rikkumise tõttu kahju saada, saavad oma õigusi kaitsta aga üksnes sertifitseerimismärgi omaniku nõusolekul või algatusel. See tähendab, et kui sertifitseerimismärgi omanik näiteks rikkumisele ei reageeri või ei suuda selle lõpetamiseks, sellest edaspidi hoidumiseks või tekitatud kahju hüvitamiseks õiguslikke meetmeid võtta, siis on sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikute õigused kaitseta ning mistahes muud võimalused neil oma õiguste kaitsmiseks puuduvad. Nimetatust tulenevalt tuleks autori hinnangul sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikute õiguskaitse regulatsiooni muuta.

Sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikute õiguskaitse paremaks tagamiseks võiks autori arvates anda neile esiteks õiguse pöörduda sertifitseerimismärgi omaniku vastu kohtusse ning nõuda TsÜS § 68 lg 5 alusel tema tahteavalduse asendamist. Sellisel juhul oleks tahteavalduse sisuks nõusolek sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikule ainuõiguse kaitse hagi

esitamiseks KaMS § 57 lg 1 p 1 alusel. Alternatiivselt võiks autori hinnangul kaaluda anda vastava nõusoleku andmise õigus ka Patendiametile. Selliselt oleks sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikutel võimalik oma õigusi kaitsta ka juhul, kui neil ei õnnestu sertifitseerimismärgi omanikuga kontakti saada või viimane keeldub alusetult kohtusse pöördumiseks vajaliku nõusoleku andmisest.

Teiseks võiks sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikute õiguskaitse tagamiseks kaaluda neile sertifitseerimismärgi omaniku vastu VÕS § 115 lg 1 alusel kahju hüvitamise nõude esitamise õiguse andmist. VÕS § 115 lg 1 alusel kahju hüvitamise nõude esitamise eelduseks on, et poolte vahel on lepinguline suhe. Magistritöö kirjutamise ajal õiguskirjanduses ega kohtupraktikas sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikute ja sertifitseerimismärgi omanike vahelist õigussuhet lepinguliseks loetud ei ole. Võttes aga arvesse, et sertifitseerimismärkidel on oma põhikiri, millega sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikud sisuliselt nõustuvad ja millega vastavuses tuleb sertifitseerimismärki kasutada, sertifitseerimismärgi põhikirjas peavad olema sätestatud sertifitseerimismärgi kasutamistingimused, sh sanktsioonid ning sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikud maksavad sageli sertifitseerimismärgi omanikele sertifitseerimismärgi kasutamise eest ka tasu, ei ole nende vahelise õigussuhte lepinguliseks lugemine autori hinnangul välistatud. Selliselt oleksid ühelt poolt sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikud kaitstud ka juhul, kui kahju on tekkinud sertifitseerimismärgi omaniku tegevusetusest, ning teiselt poolt motiveeriks see sertifitseerimismärgi omanikke rikkumistele kiiremini reageerima.

Lisaks võiks autori hinnangul kaaluda Eesti õiguses ka sertifitseerimismärgi omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu kahju saanud isikute õiguse kehtestamist nõuda sertifitseerimismärgi omaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamist. Selline õigus on sätestatud näiteks USA *The Lanham Act*-is. Erinevalt *The Lanham Act*-ist võiks vastava õiguse Eesti õiguses ette näha selliselt, et isikutel, kellele on tekkinud või võib tulevikus tekkida sertifitseerimismärgi omaniku tegevuse või tegevusetuse kahju, on õigus nõuda nii sertifitseerimismärgi omaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamist KaMS § 52 mõttes kui ka selle lõppenuks tunnistamist KaMS § 53 mõttes, sõltuvalt nõude esitamiseks alust andvatest asjaoludest. Esiteks aitaks see vältida sertifitseerimismärkide ärakasutamist ning teiseks motiveeriks sertifitseerimismärkide omanike oma kohustusi täitma.

Sertifitseerimismärgi kasutamiseks õigustatud isikute õiguskaitse tagamiseks tuleks välja pakutud muudatused teha seaduse tasandil. Võttes seejuures arvesse, et sertifitseerimismärgid said Eesti õiguse osaks EL-i kaubamärgi direktiivi ülevõtmisega, millega soovitud tulemusest liikmesriik omaalgatuslikult irduda ei tohi, võib vastavate muudatuste tegemiseks olla vajalik muuta ka EL-i kaubamärgi direktiivi. Kokkuvõttes leiab autor, et kogumis aitaksid välja pakutud muudatused lahendada praegu sertifitseerimismärkide õiguskaitstes esinevad puudujäägid ning sertifitseerimismärgid muutuksid seeläbi atraktiivsemateks nii tulevastele sertifitseerimismärkide omanikele kui ka nende kasutamiseks õigustatud isikutele.

Kuna Eesti õiguses sertifitseerimismärke ja nende õiguskaitset varem käsitletud ei olnud, siis seisneb käesoleva magistritöö väärtus selles, et see on esimene teadustöö, mis analüüsis sertifitseerimismärkide olemust, nende rikkumise hindamist ning nende rikkumise korral kasutatavaid õiguskaitsevahendeid. Arvestades, et sertifitseerimismärkide populaarsus ja olulisus on ülemaailmsete trendide taustal suure tõenäosusega ajas kasvamas, muutuvad need varem või hiljem populaarsemaks ka Eestis. Selleks ajaks peavad sertifitseerimismärkidega seonduvad küsimused, sh kuidas hinnata nende rikkumist, milliseid õiguskaitsevahendeid saavad sertifitseerimismärkide rikkumise korral kasutada sertifitseerimismärkide omanikud ning milliseid sertifitseerimismärkide kasutamiseks õigustatud isikud, olema saanud vastused ja nendega seotud probleemid sobiva lahenduse. Käesoleva magistritööga soovis autor selleks oma panuse anda.

# **Legal Protection of Certification Marks**

## **Summary**

Certification marks are a type of trade mark which indicate that the goods or services bearing the certification mark conform with the characteristics certified by the certification mark. Such characteristics may include, for example, the geographical origin of the goods or services, the materials used in them, the mode of manufacture etc. The conformity of the goods or services with these characteristics is tested and the use of the certification mark is controlled by the proprietor of the certification mark. Although certification marks have been part of EU law for almost nine years and part of Estonian law for more than four years, they have proved to be unpopular. For example, no certification marks have yet been registered in Estonia, and only 431 EU certification marks have been registered at EU level. By contrast, there are 1.6 million ordinary trade marks registered at EU level. One of the possible reasons for this is the lack of legal protection for certification marks, which does not meet the needs of proprietors of certification marks and their users. However, taking into account the fact that the popularity and importance of certification marks is likely to increase over time in the light of global trends, they will sooner or later become more popular in Estonia as well. By that time, the questions related to certification marks, including how to assess their infringement, what remedies are available to proprietors of certification marks in case of infringement, and what remedies are available to persons entitled to use certification marks, will have to be answered and the related problems will have to be adequately addressed.

The aim of the master's thesis was to find out when a certification mark is infringed and whether the current regulation ensures effective legal protection of certification marks. More specifically, whether the current regulation meets the needs of persons entitled to use certification marks and the purposes for which certification marks were created, and whether it enables proprietors and users of certification marks to react to infringements of their rights in a swift and effective manner, including the stopping and terminating of infringements of their rights and obtaining the elimination of the harmful consequences of such infringements, including compensation for damages. In order to achieve this aim, the author analysed the basis on which infringements of certification marks are assessed in Estonian law and how proprietors of certification marks or persons entitled to use them can protect their rights, bearing in mind the differences between certification marks and ordinary trade marks. A comparative and analytical methods were used for

the thesis. In the comparative method, the Estonian and EU regulations concerning certification marks were compared with those of the USA and the UK. Within the framework of the analytical method, the legal literature, relevant case law and relevant legislation were analysed.

As a result of the master's thesis, the author found that, similarly to ordinary trade marks, the general requirements for the infringement of certification marks are the use of the mark in the course of trade, the use of the mark for goods or services and the damage or threat of damage to one of the functions of the certification mark. However, in the specific case of certification marks, in addition to the foregoing, it is also necessary to examine whether or not the person who has used the certification mark is a person entitled to use the certification mark within the meaning of § 63 (3) of the Trade Marks Act (hereinafter „KaMS“). Furthermore, unlike ordinary trade marks, for which the legal meaning is given to the functions of origin, that of guaranteeing the quality of the goods or services in question and those of communication, investment and advertising, in the case of certification marks the legal meaning should be given to the functions of certification, quality, guarantee and those of communication, investment and advertising. Otherwise, the legal protection of certification marks will not meet the needs of proprietors of certification marks and of persons entitled to use them, and the positive impact of certification marks as a type of trade mark on the market will not be achieved due to their lack of popularity. The essential function of certification marks should, by its definition, be considered to be the certification function.

The damage or threat of damage to the functions of certification marks must be assessed from the point of view of the average customer, taking into account all relevant factors and the specific characteristics of certification marks. Depending on the function being damaged or threatened, the latter may include, for example, the possibility of referring to the geographical origin and the fact that the certification marks does not refer to the goods of a particular producer or to the services of a particular service provider, which means that proprietors of the certification marks can only use advertising to increase the awareness of certification marks among customers.

Regarding the assessment of the likelihood of confusion, the assessment of the similarity of the trade mark and the sign and the assessment of the similarity of the goods or services, the author considers that the legal protection of certification marks can be based on what is stated in the legislation and case law about ordinary trade marks. There are also no differences in the assessment

of the reputation of marks with reputation and the assessment of the link between the sign used and the certification mark compared with ordinary marks. However, in contrast to ordinary trade marks with reputation, in the case of certification marks with reputation, there is no question of damaging their distinctiveness or of taking unfair advantage of it. This is because certification marks do not distinguish the goods or services of one producer from similar goods or services of other producers. Therefore, the infringement of a certification mark with reputation cannot lead to damage to the distinctiveness of that mark or to unfair advantage being taken of that distinctiveness. Damage to reputation and unfair advantage taken of it are, however, possible and relevant in the case of certification marks with reputation.

Regarding the legal remedies available in the case of infringement of certification marks, the author found that, firstly, proprietors of certification marks can protect their rights on the basis of § 57(1)(1) of the KaMS by filing an action against the person who has infringed the certification mark for termination of the infringement and refraining from it. Alternatively, proprietors of the certification marks can bring a similar claim on the basis of § 1055(1) of the Law of Obligations Act (hereinafter „VÖS“). Persons entitled to use a certification mark may bring an action against the person who has infringed the mark for termination and refraining from infringement only with the consent of the proprietor of the certification mark. The exact content and scope of the claim will depend on the form of the infringement of the certification mark and the specific circumstances. Secondly, proprietors of certification marks can defend their rights under § 57(1)(2) of the KaMS, which gives proprietor of the trade mark the right to claim damages from the infringer. In this context, proprietors of trade marks may claim compensation for both pecuniary damage, including loss of profit, and non-pecuniary damage. Persons entitled to use the certification mark have the right to join legal proceedings brought under the exclusive right of the proprietor of the certification mark in order to obtain compensation for the damage suffered. The content and scope of the claim for damages are governed by § 127 and § 128 of the VÖS. Thirdly, proprietors of certification marks can defend their rights on the basis of § 1037(1) of the VÖS by claiming compensation from the infringer for the usual value of the gains obtained by the infringement. According to the legal literature, only proprietors of certification marks have such right. The content and scope of the claim depends on whether the infringer was acting in bad faith or not. If the infringer did not act in bad faith, the proprietor of the certification mark can claim from him the benefits of the use obtained by the infringement, such as, for example, the costs saved

by the infringement. If, however, the infringer was acting in bad faith, the proprietor of the certification mark can claim from him, in addition to the benefits of the use, the surrender of the profits derived from the infringement, pursuant to § 1039 of the VÕS.

As a result, proprietors of certification marks have sufficient means to protect their rights under Estonian law. However, persons entitled to use certification marks, who may also suffer damage caused by an infringement of a certification mark, can only defend their rights with the consent or on the initiative of the proprietors of certification marks. This means that if, for example, the proprietor of the certification mark does not react to the infringement or is unable to take legal action to stop it, to prevent it from continuing or to compensate for the damage caused, the rights of the persons entitled to use the certification mark are unprotected and they have no other means of protecting their rights. In the light of the foregoing, the author considers that the legal protection of persons entitled to use the certification marks should be amended.

In order to ensure greater legal protection for the persons entitled to certification marks, the author considers that they could, first of all, be granted the right to take legal action against the proprietor of the certification mark and to claim the replacement of his declaration of intention on the basis of § 68(5) of the Act on the General Part of the Civil Code. In such a case, the content of the declaration of intention would be a consent to the person entitled to use the certification mark to bring an action to protect his rights under § 57(1)(1) of the KaMS. Alternatively, in the author's opinion, the right to grant such consent could also be granted to the Patent Office. In this way, the persons entitled to use the certification mark would be able to protect their rights even if they fail to contact the proprietor of the certification mark or if the latter wrongfully refuses to grant the necessary consent to take legal action.

Secondly, in order to ensure legal protection of persons entitled to use certification marks, consideration could be given to granting them the right to file a claim for damages against the proprietor of the certification mark on the basis of § 115(1) of the VÕS. The requirement for filing a claim for damages under § 115(1) of the VÕS is that there is a contractual relationship between the parties. At the time of writing the master's thesis, the legal relationship between persons entitled to use certification mark and proprietors of certification marks is not considered to be contractual in the legal literature or in court practice. However, taking into account that certification marks

have their own regulations to which the persons entitled to use the certification mark essentially agree and in accordance with which the certification mark must be used, that the certification mark's regulation must set out the conditions for the use of the certification mark, including sanctions, and that the persons entitled to use the certification mark often also pay a fee to the proprietor of certification mark for the use of the certification mark, the author considers that it is not precluded that the legal relationship between them may be considered contractual. In this way, on the one hand, persons entitled to use certification mark would be protected even if the damage was caused by the action or inaction of the proprietors of certification mark and, on the other hand, it would motivate proprietors of certification marks to react more quickly to infringements.

In addition, in the author's view, it would be worth considering the introduction in Estonian law of the right of persons who have suffered damage as a result of an act or omission of proprietor of a certification mark to claim that the exclusive right of the proprietor of the certification mark be declared null and void. Such a right is, for example, provided for in the USA's The Lanham Act. In contrast to The Lanham Act, the corresponding right should be provided for in Estonian law in such a way that persons who have suffered or may suffer in the future damage as a result of an act or omission of proprietor of a certification mark have the right to claim both the declaration of nullity of the exclusive right of the proprietor of the certification mark within the meaning of § 52 of the KaMS and its extinguishment within the meaning of § 53 of the KaMS, depending on the circumstances giving rise to the claim. Firstly, this would help to prevent the exploitation of certification marks and, secondly, it would motivate proprietors of certification marks to fulfil their obligations.

In order to ensure the legal protection of those entitled to use certification marks, the proposed amendments should be made at the legislative level. Taking into account the fact that certification marks became part of Estonian law with the adoption of the EU Trade marks Directive, from which the Member States may not depart from the desired result on their own initiative, it may be necessary to amend the EU Trade marks Directive in order to make the corresponding changes. To sum up, the author considers that the proposed amendments as a whole would help to solve the current shortcomings in the legal protection of certification marks and would thus make certification marks more attractive for both future proprietors of certification marks and persons entitled to use them.

## Kasutatud allikad

Kasutatud kirjandus ja muud allikad:

1. Belson, J. Certification and Collective Marks: Law and Practice. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited 2017.
2. Bently, L. jt. Intellectual Property Law. 6th edition. Oxford: Oxford University Press 2022.
3. Euroopa Komisjon. Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. 27.03.2013. Arvutivõrgus saadaval: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0162> (25.01.2024).
4. Euroopa Komisjon. Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta. 27.03.2013. Arvutivõrgus saadaval: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013PC0161> (24.04.2024).
5. Euroopa Komisjon. Teatis: Tööstusomandi õiguste strateegia Euroopas. 16.07.2008. Arvutivõrgus saadaval: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008DC0465> (25.01.2024).
6. European Union Intellectual Property Office. EU Trade Mark Reform. Summary of changes applying from 1 October 2017. Arvutivõrgus saadaval: [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/law\\_and\\_practice/legal\\_reform/Overview\\_changes\\_en.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/legal_reform/Overview_changes_en.pdf) (24.01.2024).
7. European Union Intellectual Property Office. eSearch plus. Registered certification marks. Arvutivõrgus saadaval: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/100/n1=MarkCurrentStatusCode&v1=%22Registered%22&o1=AND&n2=KindMark&v2=%22EU%20Certificate%22&o2=AND&sf=ApplicationNumber&so=asc> (28.01.2024).
8. European Union Intellectual Property Office. eSearch plus. Registered individual marks. Arvutivõrgus saadaval: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/100/n1=MarkCurrentStatusCode&v1=%22Registered%22&o1=AND&n2=KindMark&v2=Individual&o2=AND&sf=ApplicationNumber&so=asc> (29.01.2024).
9. European Union Intellectual Property Office. eSearch plus. Sertifitseerimismärk FAIRTRADE. Trade mark filing number 017959045. Arvutivõrgus saadaval: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017959045> (29.01.2024).
10. European Union Intellectual Property Office. Trade mark and Design guidelines. Edition 2023. Arvutivõrgus saadaval: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/2199801/trade-mark-guidelines/1-introduction> (24.04.2024).

11. European Union Intellectual Property Office. Trade mark and Design guidelines. Edition 2024. Arvutivõrgus saadaval: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2199801/trade-mark-guidelines/1-introduction> (24.04.2024).
12. European Commission. EU coordinated action “From the Hives” (Honey 2021-2022). Arvutivõrgus saadaval: [https://food.ec.europa.eu/safety/eu-agri-food-fraud-network/eu-coordinated-actions/honey-2021-2022\\_en?prefLang=et](https://food.ec.europa.eu/safety/eu-agri-food-fraud-network/eu-coordinated-actions/honey-2021-2022_en?prefLang=et) (29.01.2024).
13. FAIRTRADE Eesti koduleht. Ülevaade. Arvutivõrgus saadaval: <https://fairtrade.ee/ulevaade> (29.01.2024).
14. Food and Agriculture Organization of United Nations. Food Fraud. Intention, detection and management. Arvutivõrgus saadaval: <https://www.fao.org/3/cb2863en/cb2863en.pdf> (29.01.2024).
15. Food Safety Net Services website. What Is Food Fraud?. 08.06.2023. Arvutivõrgus saadaval: <https://fns.com/what-is-food-fraud/> (29.01.2024).
16. Gerben IP. The Complete Guide to Protecting and Registering Certification Marks. Arvutivõrgus saadaval: <https://www.gerbenlaw.com/blog/the-complete-guide-to-protecting-and-registering-certification-marks/> (21.04.2024).
17. GlobeScan. Fairtrade & the Sustainable Shopper. 2023 US Consumer Insight. Arvutivõrgus saadaval: <https://www.fairtradeamerica.org/app/uploads/2023/09/2023-Fairtrade-America-Consumer-Insights.pdf> (29.01.2024).
18. GreenPrint. Business of Sustainability Index. 2021. Arvutivõrgus saadaval: [https://greenprint.eco/wp-content/uploads/2021/03/GreenPrint-Business-of-Sustainability-Index\\_3.2021.pdf](https://greenprint.eco/wp-content/uploads/2021/03/GreenPrint-Business-of-Sustainability-Index_3.2021.pdf) (29.01.2024).
19. GreenPrint. Business of Sustainability Index. 2022. Arvutivõrgus saadaval: <https://greenprint.eco/wp-content/uploads/2022/06/GreenPrint-Business-of-Sustainability-Index-2022.pdf> (29.01.2024).
20. Halpern, S. W. jt. Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trademarks. Second edition. Netherlands: Kluwer Law International BV 2007.
21. Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus eelnõu seletuskiri. Arvutivõrgus saadaval: <https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/b95a33ca-6f0c-4f4a-8824-ce9615e7c6e9> (09.12.2023).
22. Kõve, V. jt. Tsiviilkohtumenetluse seadustik I. Komm vlj. Tallinn: Juura 2017.
23. Lepik, G. Kaubamärgi ülesanded ja kaitse Euroopa kaubamärgiõiguses. – Juridica 2020/5.
24. Matejasakova, L. Double Identity Trademark Problem: a Comparative Analysis of the European Union and United States Law and Case Law. LL.M. short thesis. Supervisor Caterina Sganga, LL.M., Ph.D. Hungary: Central European University 2017, lk 46. Arvutivõrgus saadaval: [https://www.etd.ceu.edu/2017/matejasakova\\_lenka.pdf](https://www.etd.ceu.edu/2017/matejasakova_lenka.pdf) (24.04.2024).

25. NSF International. NSF International Consumer Product Concerns Survey. 2019. Arvutivõrgus saadaval: [https://d2evkimvhatqav.cloudfront.net/documents/nsf\\_consumer\\_concerns\\_survey\\_2019.pdf?v=1594929786](https://d2evkimvhatqav.cloudfront.net/documents/nsf_consumer_concerns_survey_2019.pdf?v=1594929786) (29.01.2024).
26. Sertifitseerimismärgi Harris Tweed veebileht. Stamping. Arvutivõrgus saadaval: <https://www.harristweed.org/journal/stamping/> (28.01.2024).
27. Simon-Kucher & Partners. Global Sustainability Study 2021. Arvutivõrgus saadaval: [https://www.simon-kucher.com/sites/default/files/studies/Simon-Kucher\\_Global\\_Sustainability\\_Study\\_2021.pdf](https://www.simon-kucher.com/sites/default/files/studies/Simon-Kucher_Global_Sustainability_Study_2021.pdf) (29.01.2024).
28. Smit, M. B. (Un)Common Law Protection of Certification Marks. – Notre Dame Law Review, Volume 93, Number 1, november 2017, lk 422. Arvutivõrgus saadaval: <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/tndl93&i=429> (25.02.2024).
29. The United Kingdom's Intellectual Property Office. Search for a trade mark. Certification mark Harris Tweed. Trade mark number UK00000319214. Arvutivõrgus saadaval: <https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase/page/Results/1/UK00000319214> (28.01.2024).
30. Varul, P. jt. Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Komm vlj. Tartu: Juura 2023.
31. Varul, P. jt. Võlaõigusseadus IV. Komm vlj. Tallinn: Juura 2020.
32. World Intellectual Property Organization veebileht. Certification and collective marks – Paper prepared by the United Kingdom for the SCT. Arvutivõrgus saadaval: [https://www.wipo.int/sct/en/comments/pdf/sct21/cert\\_uk.pdf](https://www.wipo.int/sct/en/comments/pdf/sct21/cert_uk.pdf) (21.04.2024).

Kasutatud normatiivaktid:

33. 21. detsembri 1988. aasta Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. – ELT L 040.
34. 20. detsembri 1993. aasta Euroopa Liidu Nõukogu määrus (EÜ) 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta. – ELT L 011.
35. 20. detsembri 2001. aasta Euroopa Nõukogu direktiiv 2001/110/EÜ mee kohta. – ELT L 10/47.
36. 22. oktoobri 2008. aasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. – L 299/25.
37. 26. veebruari 2009. a Euroopa Liidu Nõukogu määrus (EÜ) 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta. – L 78/1.
38. 16. detsembri 2015. aasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud). – ELT L 336/1.
39. 16. detsembri 2015. aasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/2424, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta ja komisjoni

määrust (EÜ) nr 2868/95 (millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta) ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2869/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate lõivude kohta (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused). – ELT L 341/2.

40. 14. juuni 2017. aasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1001, Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (kodifitseeritud tekst) – ELT L 154/1.
41. Kaubamärgiseadus – RT I, 19.03.2019, 48.
42. Kaubamärgiseadus – RT I 2002, 49, 308... RT I, 06.01.2023, 27.
43. The Harris Tweed Act 1993. 20.07.1993. Arvutivõrgus saadaval: <https://www.legislation.gov.uk/ukla/1993/11/enacted> (28.01.2024).
44. The Lanham Trademark Act. Kodifitseeritult 15 U.S.C. §-d 1051-1141n (2022). Arvutivõrgus saadaval: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2022-title15/html/USCODE-2022-title15.htm> (22.02.2024).
45. The Trade Marks Act 1994 (31.12.2023). Arvutivõrgus saadaval: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26> (22.02.2024).
46. Tsiviilkohtumenetluse seadustik. – RT I 2005, 26, 197... RT I, 22.03.2024, 7.
47. Tsiviilseadustiku üldosa seadus. – RT I 2002, 35, 216... RT I, 06.07.2023, 98.
48. Võlaõigusseadus. – RT I 2001, 81, 487... RT I, 06.07.2023, 116.

#### Kasutatud kohtupraktika:

49. EKo C-487/07, *L'Oréal SA and Others vs Bellure NV and Others*, ECLI:EU:C:2009:378.
50. EKo C-104/01, *Libertel Groep BV vs Benelux Merkenbureau*, ECLI:EU:C:2003:244.
51. EKo C-10/89, *SA CNL-SUCAL NV vs HAG GF AG*, ECLI:EU:C:1990:359.
52. EKo C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, ECLI:EU:C:1998:442.
53. EKo C-206/01, *Arsenal Football Club plc vs Matthew Reed*, ECLI:EU:C:2002:651
54. EKo C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV ja Remington Consumer Products Ltd*, ECLI:EU:C:2002:377.
55. EKo C-482/09, *Budějovický Budvar, národní podnik vs Anheuser-Busch, Inc.*, ECLI:EU:C:2011:605. Kohtujuristi ettepanek.
56. EKo C-323/09, *Interflora Inc., Interflora British Unit vs Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd*, ECLI:EU:C:2011:604.
57. EKo C-324/09, *L'Oréal SA and Others vs eBay International AG and Others*, ECLI:EU:C:2011:474.
58. EKo C-772/18, *A vs B*, ECLI:EU:C:2020:341.

59. EKo C-17/06, *Céline SARL vs Céline SA*, ECLI:EU:C:2007:497.
60. EKo C-93/16, *Ornuu Co-operative Ltd vs Tindale & Stanton Ltd España SL*, ECLI:EU:C:2017:571.
61. EKo C-223/15, *combit Software GmbH vs Commit Business Solutions Ltd*, ECLI:EU:C:2016:719.
62. EKo C-2/00, *Michael Hölterhoff vs Ulrich Freiesleben*, ECLI:EU:C:2002:287.
63. EKo C-291/00, *LTJ Diffusion SA vs Sadas Vertbaudet SA*, ECLI:EU:C:2003:169.
64. EKo C-251/95, *SABEL BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, ECLI:EU:C:1997:528.
65. EKo C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs Klijsen Handel BV*, ECLI:EU:C:1999:323.
66. EKo C-361/04 P, *Claude Ruiz-Picasso and Others vs Office for Harmonisation in the Internal Market – DaimlerChrysler AG*, ECLI:EU:C:2006:25.
67. EKo C-236/08, *Google France SARL, Google Inc.*, ECLI:EU:C:2010:159.
68. EKo C-129/17, *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV vs Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA*, ECLI:EU:C:2018:594.
69. EKo C-375/97, *General Motors Corporation vs Yplon SA*, ECLI:EU:C:1999:408.
70. EKo C-408/01, *Adidas-Salomon AG and Adidas Benelux BV vs Fitnessworld Trading Ltd*, ECLI:EU:C:2003:582.
71. EKo C-252/07, *Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd*, ECLI:EU:C:2008:655.
72. EÜKo T-312/03, *Wassen International Ltd vs Office for Harmonisation in the Internal Market – Stroschein Gesundkost GmbH*, ECLI:EU:T:2005:289.
73. EÜKo T-397/20, *Allergan Holdings France SAS vs European Union Intellectual Property Office – Dermavita Company S.a.r.l.*, ECLI:EU:T:2021:653.
74. EÜKo T-215/03, *Sigla SA vs Office for Harmonisation in the Internal Market – Elleni Holding BV*, ECLI:EU:T:2007:93.
75. EÜKo T-93/06, *Mülhens GmbH & Co. KG vs Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) – Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV*, ECLI:EU:T:2008:215.
76. RKTko 3-2-1-162-14.
77. RKTko 2-16-6665.
78. RKTko 3-2-1-86-07.
79. RKTko 2-14-6942.
80. RKTko 3-2-1-4-06.
81. RKTko 2-17-9986.
82. RKTko 2-18-3445.

- 83. RKTko 3-2-1-65-14.
- 84. RKTko 3-2-1-46-09.
- 85. RKTko 2-16-8751.
- 86. RKTko 3-2-1-153-16.