

TARTU ÜLIKOOL
SOTSIAALTEADUSTE VALDKOND
ÕIGUSTEADUSKOND
Eraõiguse osakond

Helery Maidlas

**TÄHISE KOOSNEMINE ÜKSNES KAUPU VÕI TEENUSEID KIRJELDAVATEST
TÄHISTEST KUI KAUBAMÄRGI ÕIGUSKAITSET VÄLISTAV ASJAOLU**

Magistritöö

Juhendaja *MJur* Gea Lepik

Tallinn, 2020

SISUKORD

SISSEJUHATUS	3
1. KAUBAMÄRGIÕIGUSE EESMÄRGID, MIS ON OLULISED TÄHISE KIRJELDAVUSE HINDAMISEL	9
1.1. Päritolu tähistamine	9
1.2. Kaubamärgi muude ülesannete täitmise tagamine	12
1.3. Vaba konkurentsi toetamine	16
2. TÄHISE KIRJELDAVUSE HINDAMISE KRITEERIUMID KAUBAMÄRGIÕIGUSE EESMÄRKIDE VALGUSES.....	19
2.1. Tähise kirjeldavuse hindamine lähtuvalt avalikust huvist	19
2.2. Tähise kirjeldavuse hindamine lähtuvalt asjaomase avalikkuse tajust	25
2.3. Tähise kirjeldavuse sisustamine	28
2.3.1. Tähise koosnemine üksnes kirjeldavatest tähistest.....	28
2.3.2. Kaupade või teenuste eri omaduste kirjeldamine.....	33
2.4. Tähise kirjeldavus iseseisva absoluutset õiguskaitset välistava asjaoluna	41
3. TÄHISE KIRJELDAVUSE HINDAMINE ERINEVATE KAUBAMÄRGIÕIGUSE PUHUL.....	44
3.1. Traditsioonilised kaubamärgid.....	44
3.2. Mittetraditsioonilised kaubamärgid.....	47
3.2.1. Kauba või teenuse välisilmega seonduvad mittetraditsioonilised kaubamärgid.....	47
3.2.2. Muud mittetraditsioonilised kaubamärgid	51
KOKKUVÕTE	54
Descriptiveness of a sign as an absolute ground for refusal of registration of a trademark (Summary).....	60
KASUTATUD MATERJALID	64
Kasutatud kirjandus.....	64
Kasutatud normatiivallikad.....	64
Kasutatud kohtupraktika	65
Muud allikad.....	67
KASUTATUD LÜHENDID.....	69

SISSEJUHATUS

Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Eestis reguleerib kaubamärgiõigust kaubamärgiseadus (edaspidi KaMS)¹, mida tuleb kohaldada Euroopa Liidu harmoniseeriva kaubamärgiõiguse valguses. Euroopa Liidu õigusaktidest on olulised Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (edaspidi Kaubamärgidirektiiv)² ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (edaspidi Kaubamärgimäärus)³, mis reguleerib Euroopa Liidu kaubamärki. Magistritöö jaoks olulised sätted, mis käsitlevad absoluutseid keeldumisaluseid, on kolmes nimetatud õigusaktis sisult samad.

Kaubamärk teenib mitmeid olulisi eesmärke – ühelt poolt kaitseb ja abistab see tarbijaid kaupade ja teenuste suhtes valikute tegemisel ning teisalt tagab see kaubamärgi omanikule teatud ainuõigused, mis motiveerib kaubamärgi omanikku oma tähise kaupade ja teenustega seotud mainet edendama. Kaubamärk aitab tagada tarbijale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste päritolu, võimaldades tal ilma võimaliku segiajamiseta eristada neid kaupu või teenuseid muud päritolu kaupadest või teenustest.⁴ Just eristusvõime tõttu on kaubamärk oluline osa ka kahjustamata konkurentsi süsteemist. Selle süsteemi kohaselt peab ettevõtjatel olema võimalik endale kliente hankida oma kaupade või teenuste kvaliteedile tuginedes ning see on võimalik ainult tänu nende kaupade identifitseerimist võimaldavatele eristusvõimetele omavatele tähistele.⁵ Kaubamärgi õigusliku regulatsiooni eesmärk ongi kindlustada see, et õiguskaitse saaksid vaid need kaubamärgid, mis suudavad eelnevalt nimetatud funktsioone täita.

Kaubamärgi roll on aja jooksul muutunud.⁶ Kui varem oli selle eesmärk pelgalt eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teise ettevõtja omadest, siis nüüdseks on kaubamärgist saanud väärtus omaette. Nii on ka Euroopa Komisjon oma ettepanekus välja toonud, et kaubamärgil

¹ Kaubamärgiseadus. – RT I 2002, 49, 308, RT I, 19.03.2019, 48.

² Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16.12.2015.a direktiiv (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. – ELT L 336, 23.12.2015, lk 1-26.

³ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14.06.2017.a määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (EMPs kohaldatav tekst). – ELT L 154, 16.6.2017, lk 1-99.

⁴ EKo 06.05.2003, C-104/01, *Libertel Groep BV v Benelux Merkenbureau (Libertel)*, p 62.

⁵ EKo 12.10.2002, C-206/01, *Arsenal Reed*, p 47; EKo C-517/99, 04.08.2001, *Merz & Krell*, p 21.

⁶ Vt ka Lunney, Glynn S. Jr. *Trademark Monopolies*. – *Emory Law Journal*, vol. 48, no. 2, Spring 1999, p. 367-488.

on üha suurem roll turuedu saavutamisel ning kasvanud on ka kaubamärgi majanduslik väärtus.⁷ Seega on ka küsimus sellest, millisele tähisele anda õiguskaitse, üha aktuaalsem. Lisaks on kaubamärgi liigid aja jooksul oluliselt mitmekesisistunud. Kui varem kehtis nõue, et kaubamärgina kaitstavat tähist peab olema võimalik registris graafiliselt kujutada, siis kehtiva õiguse kohaselt peab vastavalt KaMS § 6 lg-le 1, Kaubamärgimääruse artikkel 4 p-le b ja Kaubamärgidirektiivi artikkel 3 p-le b olema tähist võimalik registris esitada selgelt ja täpselt.⁸

Kaubamärgiliikide mitmekesisistumise ongi toonud kaasa graafilise kujutamise nõude kaotamise.⁹ Ettevõtjad on üha enam hakanud oma kaupade või teenuste suhtes kasutama kaubamärgiliike, mille graafiline kujutamine on kas keeruline või võimatu, nt helimärgid või multimeediamärgid. Siin on oluline osa tehnoloogiliste võimaluste arengul, mille tõttu on kaubamärgina võimalik kasutada hoopis eriilmelisemaid tähiseid kui pelgalt sõna või kujutis. Uute kaubamärgiliikide kasutuselevõtt on omakorda muutnud aktuaalseks küsimuse, kas mittetraditsiooniliste kaubamärkide kaitsmine erineb kuidagi traditsiooniliste kaubamärkide omast, sest nende kasutamine on ettevõtjate jaoks üha atraktiivsem, kuid spetsiifiliselt mittetraditsioonilisi kaubamärke käsitlevat kohtupraktikat on veel vähe.

Tähis peab võimaldama eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teise ettevõtja omadest,¹⁰ see võib olla nt sõna, kujutis, helimärk¹¹. Oluline on, et tähis oleks eristusvõimeline ning suudaks seeläbi täita erinevaid kaubamärgi funktsioone. Seejuures on leitud, et pole tähist, mis oma vormist tulenevalt *a priori* oleks eristusvõimetu.¹² Selleks, et välistada kaubamärgiks mittesobivate tähiste registreerimine, ongi kaubamärgiõiguses nähtud ette teatavad õiguskaitset välistavad asjaolud. Kaubamärgiõiguses on kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolud kahte liiki – absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud, mis on sätestatud KaMS §-s 9, Kaubamärgidirektiivi artiklis 4 ja Kaubamärgimääruse artiklis 7, ning suhtelised õiguskaitset välistavad asjaolud, mis on sätestatud KaMS §-s 10, Kaubamärgidirektiivi

⁷ Euroopa Komisjoni ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. COM(2013) 162 final, lk 1.

⁸ Enne 01.04.2019 kehtis nõue, et tähist peab olema võimalik graafiliselt kujutada. Vt kaubamärgiseaduse § 6 lg 1. – RT I 2002, 49, 308, RT I, 19.03.2019, 47.

⁹ Euroopa Komisjoni ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. COM(2013) 162 final, lk 5; Seletuskiri kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 793 SE juurde, lk 3.

¹⁰ EKo 06.05.2003, C-104/01, *Libertel*, p 23.

¹¹ Justiitsministri 03.01.2012 määruse nr 12 “Kaubamärgimäärus” § 19¹ (*Justiitsministri määrus nr 12*). – RT I, 10.01.2012, 12, RT I, 28.06.2019, 17.

¹² Study on the overall functioning of the European Trade Mark System, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, 15.02.2011, lk 65. Arvutivõrgus: <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e> (06.01.2020).

artiklis 5 ja Kaubamärgimääruse artiklis 8. Absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud seonduvad eelkõige tähise enda sobimatusena kaubamärgiks ning suhtelised alused on eelkõige seotud teiste isikute varasemate õigustega tähise suhtes. Absoluutseid keeldumisaluseid tuleb ühelt poolt hinnata seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks registreerimist taotletakse, ning teisest küljest sellega, kuidas asjaomane avalikkus kõnealust kaubamärki tajub.¹³

Kui osa tähiste puhul on võrdlemisi lihtne määrata, kas need on eristusvõimelised või mitte, siis teiste puhul peab eristusvõime tuvastamiseks viima läbi põhjalikuma analüüsi. Näiteks on eristusvõime kergesti tuvastatav täiesti väljamõeldud tähiste puhul nagu tähis “kodak” fotokaamerate jaoks või tähis “intel” arvutite jaoks. Seevastu on vaieldav eristusvõime tähise “külm ja kreemine” kasutamine jäätise suhtes, kuivõrd tähis kirjeldab kaupa ennast, mitte ei seosta kaupa konkreetse ettevõtjaga. Seega ei sobi viimati nimetatud tähis kaubamärgiks, kuna ei suuda vastavaid kaupu ja teenuseid eristada teistelt ettevõtjatelt pärinevast samaliigilisest kaubast. Sellistele, üksnes kaupade või teenuste omadusi kirjeldavatele tähistele, on välistatud õiguskaitse andmine. Nimelt on KaMS § 9 lg 1 p 3, Kaubamärgidirektiivi artikkel 4 lg 1 p c ja Kaubamärgimääruse artikkel 7 lg 1 p c kohaselt välistatud õiguskaitse andmine tähistele, mis koosnevad üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest tähistest.

Kaubamärgiõigus moodustab olulise osa Euroopa Liidu moonutamata konkurentsi süsteemist.¹⁴ Moonutamata konkurentsi süsteemis peab ettevõtjal olema võimalik hoida oma kliente oma kaupade või teenuste olemuse ning kvaliteedi kaudu ja seda on võimalik teha vaid juhul, kui tarbijatel on võimalik eristada ühe isiku kaupu ja teenuseid teiste omadest.¹⁵ Kaubamärgi üheks peamiseks eesmärgiks ongi tagada, et kaubamärgid toimiksid päritolutähisena.¹⁶ Samas on oluline, et kaubamärgiga kaasnevad ainuõigused ei annaks selle omanikule õigust keelata kirjeldavate või eristamatute tähiste kasutamist üldiselt¹⁷, kuivõrd selliste tähiste kasutamise suhtes on ka teistel ettevõtjatel õigustatud huvi. Niisiis on

¹³ EKo 12.03.2014, C-363/99, *Koninklijke v Benelux-Merkenureau (Postkantoor)*, p 34; EKo 08.04.2004, liidetud kaasustes C-53/01 kuni C-55/01 *Linde A.G. and others (Linde)*, p 41; EKo 29.04.2004, liidetud kaasustes C-473/01 P ja C-474/01 P, *Protect & Gamble v OHIM*, p 35; EKo 08.04.2003, C-299/99, *Philips*, p 41.

¹⁴ EKo 17.10.1990, C-10/89, *SA CNL-SUCAL NV*, p 13; vt ka Kaubamärgimääruse põhjenduse p 3 ja Kaubamärgidirektiivi põhjenduse p 2.

¹⁵ EKo 17.10.1990, C-10/89, *SA CNL-SUCAL NV*, p 13.

¹⁶ Kaubamärgimääruse põhjenduse p 11.

¹⁷ Kaubamärgimääruse põhjenduse p 21 ja Kaubamärgidirektiivi põhjenduse p 27.

kaubamärgiõiguse eesmärkideks kaubamärgi kui päritolutähise ja vaba konkurentsi tagamine, mis mõlemad toetavad Euroopa Liidu moonutamata konkurentsi süsteemi. Kaubamärgiõiguse norme tuleks tõlgendada lähtudes kaubamärgiõiguse eesmärkidest, sest sel juhul on tagatud, et õiguskaitse saavad vaid sellised tähised, mis suudavad kaubamärgi ülesandeid täita.

Ühelt poolt aitabki kirjeldavale tähisele õiguskaitse mitte andmine tagada seda, et õiguskaitset ei saa tähised, mis ei ole eristusvõimelised ning ei suuda seetõttu täita kaubamärgi päritolu tuvastamise ülesannet. Teisalt on kirjeldava tähise õiguskaitse välistamise taga avalik huvi hoida vabalt kasutatavana tähised, mida ka teised ettevõtjad soovivad õigustatult kasutada oma samaliigiliste kaupade või teenuste kirjeldamiseks. Sellisel juhul on moonutamata konkurents tagatud n-ö vaba konkurentsi kaudu. Kirjeldav tähis ei suuda reeglina aidata tarbijal eristada kaupu või teenuseid muud päritolu kaupadest või teenustest.¹⁸

Magistritöö esmaseks eesmärgiks on uurida, kuidas on Eesti ja Euroopa Liidu kaubamärgiõiguses sisustatud tähise kirjeldavust kui absoluutset õiguskaitset välistavat asjaolu, ning anda hinnang sellele, kas tähise kirjeldavust on sisustatud kooskõlas kaubamärgiõiguse eesmärkide ning vastava absoluutse õiguskaitset välistava asjaolu aluseks oleva avaliku huviga. Seejuures otsib magistritöö vastust küsimusele, kas mittetraditsiooniliste kaubamärgiliikide puhul on tähise kirjeldavust sisustatud erinevalt, võrreldes traditsiooniliste kaubamärkidega, ja kas võimalikud erisused tähise kirjeldavuse hindamisel on mittetraditsiooniliste kaubamärkide eripärasid arvestades põhjendatud. Teiseseks eesmärgiks on vastata küsimusele, kas tähise kirjeldavust kui kaubamärgi õiguskaitset välistav asjaolu, omab üldse iseseisvat õiguslikku tähendust, kuivõrd Euroopa Kohus on leidnud, et kirjeldav tähis on ühtlasi ka eristusvõimetu,¹⁹ mis on omaette õiguskaitset välistavaks asjaoluks KaMS § 9 lg 1 p 2, Kaubamärgidirektiivi artikkel 4 lg 1 p b ja Kaubamärgimääruse artikkel 7 lg 1 p b mõttes.

Magistritöö on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis tuvastatakse kaubamärgiõiguse eesmärgid, millest lähtudes tuleb kaubamärgiõiguse norme tõlgendada. Kaubamärgiõiguse eesmärkide tuvastamine on vajalik, et nende eesmärkide valguses hinnata Euroopa Liidu Kohtu ja Eesti vaidlustus- ja kohtupraktikat tähise kirjeldavuse hindamisel. Nendeks eesmärkideks on kaupade või teenuste päritolu tagamine, vaba konkurentsi tagamine ning kaubamärgi muude ülesannete täitmise tagamine. Magistritöö teises peatükis analüüsitakse

¹⁸ EKo 12.02.2004, C-265/00, *Campina Melkunie BV v Benelux-Merkenbureau (Biomild)*, p 19.

¹⁹ EKo 08.04.2003, C-299/99, *Philips*, p 40.

tähise kirjeldavuse hindamise kriteeriume kaubamärgiõiguse eesmärkide valguses. Selle peatüki eesmärk on anda hinnang, kas Euroopa Liidu ja Eesti kohtute ja teiste kohtuväliste vaidlustusorganite praktikas on tähise kirjeldavuse tuvastamise kriteeriume sisustatud kooskõlas kaubamärgiõiguse eesmärkidega. Sellise hinnangu andmiseks on tuvastatud tähise kirjeldavuse hindamise kriteeriumid ning antud hinnang, kas need kriteeriumid aitavad tagada kaubamärgiõiguse eesmärkide täitmist.

Teises peatükis on tulenevalt tähise kirjeldavuse hindamise kriteeriumitest käsitletud tähise kirjeldavuse hindamist lähtuvalt avalikust huvist ja asjaomase avalikkuse tajust ning seda, mida tähendab tähise koosnemine üksnes kirjeldavatest tähistest ehk kuidas on tähise kirjeldavust sisustatud. Lisaks on nimetatud kriteeriumite valguses vastatud küsimusele, kas tähise kirjeldavus kui kaubamärgi õiguskaitsset välistav alus omab üldse iseseisvat õiguslikku tähendust või oleks nende kriteeriumite kaudu kaubamärgiõiguse eesmärkide täitmine tagatud ka tähise eristusvõime puudumise alusel (KaMS § 9 lg 1 p 2, Kaubamärgimääruse artikkel 7 lg 1 p 6 ja Kaubamärgidirektiivi artikkel 4 lg 1 p b).

Magistritöö kolmandas peatükis on analüüsitud tähise kirjeldavust seoses erinevate kaubamärgiliikidega. Seejuures on vastatud küsimustele, kas mittetraditsioonilised kaubamärgid saavad olla kaupu või teenuseid kirjeldavad, kas mittetraditsiooniliste kaubamärgiliikide puhul on tähise kirjeldavust sisustatud erinevalt, võrreldes traditsiooniliste kaubamärkidega ja kas võimalikud erisused on mittetraditsiooniliste kaubamärkide eripärasid võrreldes põhjendatud.

Magistritöös on püstitatud eesmärkide saavutamiseks esmaste allikatena kasutatud kaubamärgiõigust reguleerivaid Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte, Eesti kohtute²⁰, Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (edaspidi TOAK) ja Euroopa Liidu Kohtu praktikat²¹, s.o Euroopa Kohtu ja Üldkohtu praktikat.²² Kaubamärgiõiguse puhul on tegemist Euroopa Liidu harmoniseeritud õigusvaldkonnaga, mistõttu ongi magistritöös lisaks Eesti vaidlustus- ja kohtupraktikale analüüsitud ka Euroopa Liidu Kohtu praktikat. Toetava materjalina on kasutatud Eesti Patendiameti ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (edaspidi EUIPO)

²⁰ Otsing teostati Riigi Teataja kohtulahendite otsingusüsteemi abil, kasutades märksõnu “kaubamärgiõigus”, “kaubamärgiõiguse” ja “KaMS”.

²¹ Otsing teostati Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktika otsingusüsteemi abil, kasutades märksõna “*marks consisting exclusively of descriptive signs or indications*”.

²² Magistritöö mahu piiramise huvides ei ole kasutatud EUIPO apellatsioonkodade praktikat ning kohtueelse organi praktika analüüsimisel on tehtud valik TOAK-i praktika kasuks, et põhjalikumalt hinnata tähise kirjeldavuse sisustamist Eestis.

kaubamärgi registreerimise juhised ning õiguskirjandust. Autorile teadaolevalt pole eestikeelses õiguskirjanduses tähise kirjeldavust kui kaubamärgi õiguskaitset välistavat asjaolu analüüsitud, küll aga on kauba välimusega seonduvate tähiste kaubamärgina kaitstavust käsitlenud Rutt Grünberg oma 2019. aasta magistritöös „Kauba välimusega seonduva tähise kaitstavus kaubamärgina Euroopa Liidu kaubamärgiõiguses“.

Magistritööd iseloomustavad märksõnad: *intellektuaalne omand, tööstusomand, kaubamärk*.

1. KAUBAMÄRGIÕIGUSE EESMÄRGID, MIS ON OLULISED TÄHISE KIRJELDAVUSE HINDAMISEL

1.1. Päritolu tähistamine

Kaubamärgimääruse põhjenduse p 11 kohaselt on kaubamärgi eesmärk eelkõige tagada kaubamärk kui päritolutähis. Kohtupraktikas viitas Euroopa Kohus päritolu tähistamisele kui kaubamärgi esmasele ülesandele esimest korda 1978. aastal lahendis *Hoffmann La-Roche v Centrafarm*²³, tuues välja, et kaubamärgi ülesanne on tagada tarbijale või lõppkasutajale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste päritolu, võimaldades tal ilma segiajamiseta eristada neid kaupu või teenuseid muud päritolu kaupadest või teenustest.²⁴ Seda, et kaubamärgi peamiseks ülesandeks on kaupade ja teenuste päritolu tuvastamine, on Euroopa Kohus järjepidevalt kinnitanud ka hilisemas kohtupraktikas.²⁵ Kaubamärgi päritolu tagamise ülesannet silmas pidades ongi tunnustatud nõue, et tähised saavad moodustada kaubamärgi vaid siis, kui selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.²⁶ Selle peatüki eesmärk on välja selgitada, mis on kirjeldavatele tähistele õiguskaitse mitteandmise põhjused, et põhjendustest lähtuvalt töö edasises analüüsis vastata küsimusele, millised tähised tuleb lugeda kirjeldavaks ja millised mitte. Nimetatud eesmärgist lähtudes on selles peatükis vastatud küsimusele, kas lisaks kaubamärgi päritolu tagamise eesmärgile on veel teisigi eesmärke, millest lähtudes peab kirjeldava tähise tuvastamise kriteeriume sisustama. Kaubamärgiõiguse eesmärkide tuvastamisel on analüüsitud ka seda, kas kaubamärgi ülesanded ja kaitsmise põhjendused on aja jooksul muutunud.

Kauba tähistamist selle päritolu või valmistaja indikeerimiseks võib täheldada juba antiikaegselt keraamikalt. Vajadus oma kaupa kuidagi tähistada oli tingitud sellest, et kaubavahetus toimus üha kaugemate vahemaade tagant, mistõttu kadus varem eksisteerinud otsene kokkupuude kauba valmistaja ja selle tarbija vahel. Isikliku kontakti vähenemine

²³ EKo 23.05.1978, C-102/77 *Hoffmann La-Roche v Centrafarm*.

²⁴ EKo 23.05.1978, C-102/77 *Hoffmann La-Roche v Centrafarm*, p 7.

²⁵ EKo 12.10.2002, C-206/01, *Arsenal Reed*, p 48; EKo 29.09.1998, C-379/97 *Canon*, p 28; EKo 04.10.2001, C-517/99 *Merz & Krell*, p 22; EKo 18.06.2002, C-299/99 *Philips*, p 30; EKo 06.05.2003, C-104/01 *Libertel*, 62.

²⁶ KaMS § 3; Kaubamärgimäärus artikkel 4 p a; Kaubamärgidirektiiv artikkel 3 p a.

kaubanduses tekitaski vajaduse leida viis kauba päritolule viitamiseks.²⁷ Tööstusrevolutsioon tõi endaga kaasa võimaluse suuremas koguses kaupu toota, mis omakorda tingis vajaduse leidmaks uusi viise, kuidas kaup võimalikult paljude tarbijateni tuua. Uute kaupade levitamise viiside kõrval muutus üha suuremaks ka reklaami roll tarbijate eelistuste kujundamisel ning just nende arengute valguses saab rääkida kaubamärkide päritolufunktsiooni kujunemisest nagu seda tänapäeval tuntakse.²⁸

Seda, et kaubamärgi päritolu funktsioon on aja jooksul muutunud laiemaks, ilmestab ka Euroopa Kohtu lahend *Arsenal v Reed*²⁹, kus kohus leidis, et kaubamärk aitab ühelt poolt tarbijatel segiajamiseta eristada kaupu ja teenuseid muud päritolu kaupadest ja teenustest ning teisalt tagab selle, et ühe kaubamärgiga kaupu toodetakse või teenuseid osutatakse nende kvaliteedi eest vastutava ühe ettevõtja kontrolli all.

Seega, kui kõrvutada täna kohtupraktikas antud tähendust päritolufunktsioonile ja varem eksisteerinud vajadust, mis viis kaubamärkide kaitsmiseni, võib järeldada, et päritoluülesanne on aja jooksul muutunud. Kui varem toimiski kaubamärk kauba või teenuse päritolu näitajana nii, et tuvastas tarbija jaoks selle, kust kaup või teenus füüsiliselt pärit oli, siis nüüd toimib see pigem kaupade ja teenuste eristajana. Nimelt on tänapäeval üha raskem olla kindel, kellelt kaup pärineb, sest kaubandus ja turustamine on muutunud keerukamaks ning on lisandunud palju vahelülisid tarbija ja tootja vahele. Seetõttu tähendab päritolu tagamise ülesanne tänapäeval, et kaubamärk eristab ühe ettevõtja kontrolli alla kuuluvaid kaupu ja teenuseid teise ettevõtja omadest, ehkki varem andis kaubamärk infot kauba või teenuse füüsilise päritolu kohta.

Sellist kaubamärgi päritolu funktsiooni muutumist ajas on seletanud R. Obhrai just sellega, et kaubanduse kasvades muutus tarbijate jaoks üha vähem tähtsaks kauba füüsiline päritolu. Hoopis olulisemaks muutus see, et kaup või teenus pärineks ettevõtjalt, kellel on sama kaubamärki kandvate kaupade ja teenuste üle ühtne kontroll.³⁰ Siiski tuleb lisada, et kuigi kaubamärgi päritolu tagamise eesmärk on aja jooksul muutunud laiemaks, siis on jätkuvalt kaupu ja teenuseid, mille puhul toimib päritolu tagamise ülesanne sarnaselt varasemale

²⁷ Diamond, Sidney A. The Historical Development of Trademarks. – The Trademark Reporter vol. 65, no. 4, July-August 1975, p. 265-290.

²⁸ Diamond, Sidney A. The Historical Development of Trademarks. – The Trademark Reporter vol. 65, no. 4, July-August 1975, p. 265-290, lk 281.

²⁹ EKo 12.10.2002, C-206/01, *Arsenal Reed*, p 48.

³⁰ Obhrai, Raveen. Traditional and Contemporary Functions of Trademarks. – Journal of Contemporary Legal Issues vol. 12, no. 1, 2001, p. 16-19.

tähendusele. Näiteks võib luksuskaupade puhul (šampanja, Šveitsi noad) täheldada, et kauba füüsiline päritolu on sama oluline kui see, milliselt ettevõttelt konkreetne kaup pärineb.

Kaubamärk täidab päritolufunktsiooni juhul, kui see on eristusvõimeline. Kirjeldava tähise peamine probleem aga seisnebki selles, et sellisel tähisel puudub võime eristada asjaomase avalikkuse jaoks vastavaid kaupu ja teenuseid teistest samaliigilistest kaupadest ja teenustest. Kirjeldava tähise kohta on Euroopa Kohus aga leidnud, et tähis, mis üksnes kirjeldab kauba või teenuse teatud omadusi, ei suuda täita päritolu tagamise ülesannet.³¹ Järelikult on oluline tagada see, et ei registreeritaks tähiseid, mis koosnevad üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest tähistest.

See, et kaubamärk võimaldab avalikkusel eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teise ettevõtja omadest, on oluline nii tarbija kui ka kaubamärgi omaniku vaatepunktist. Tarbijal võimaldab see eristada erinevaid turul pakutavaid kaupu ja teenuseid üksteisest ning langetada seeläbi enda jaoks parim otsus. Kaubamärgi omanikule annab eristusvõimeline ning seega päritolu tagav tähis kindlustunde, et tehes investeeringuid teatud kaupa või teenusesse, tunneb tarbija selle kauba või teenuse ka ettevõtjale kuuluvana ära. Lisaks annab selline päritolu tagav kaubamärk kaubamärgi omanikule initsiatiivi toota või pakkuda kvaliteetseid kaupu või teenuseid, millest omakorda võidavad tarbijad.

Kui tähis vaid kirjeldab teatud kauba või teenuse omadusi, puudub tarbijal võimalus tuvastada, mis ettevõttega konkreetne kaup või teenus seotud on. Näiteks kui kasutada tähist "värske sai" pagaritoodete suhtes, siis annab see tarbijale infot üksnes kauba enda olemuse kohta, aga mitte selle kohta, mis ettevõttelt nimetatud kaup võiks pärineda. See aga muudab tarbija jaoks otsuste langetamise oluliselt raskemaks ning võib kokkuvõttes olla ka eksitav. Tarbija kaitsmine ning abistamine valikute tegemisel on aga kaubamärgi üks peamisi eesmärke ning see saabki realiseeruda just siis, kui kaubamärk on eristusvõimeline. Niisiis oleks üksnes kaupu või teenuseid kirjeldava tähise kaitsmine otseses vastuolus kaubamärgi päritolu tagamise eesmärgiga, sest selline tähis ei võimalda tarbijatel eristada ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid teise ettevõtja kaupadest ja teenustest.

Lähtudes kaubamärgiõiguse eesmärgist tagada kaubamärk kui päritolutähis, tuleks seega tähise kirjeldavuse hindamisel arvesse võtta, kas see tähis võimaldab tarbijal eristada kauba

³¹ EKo 23.10.2003, C-191/01 P, *Wrigley v OHIM (Doublemint)*, p 30.

või teenuse päritolu või tajub tarbija seda nii, et see viitab kauba või teenuse mingile omadusele, mistõttu see ei toimi tegelikkuses päritolutähisena. Seejuures on õiguskaitsese andmine kaubamärgiõiguse eesmärke arvestades õigustatud üksnes sellistele kaubamärkidele, mis ka tegelikult on võimelised näitama tarbijale kauba või teenuse päritolu.

1.2. Kaubamärgi muude ülesannete täitmise tagamine

Kaubamärgi ülesannete hulka ei kuulu üksnes kaubamärgi peamine ülesanne tagada tarbijatele kauba või teenuse päritolu nagu on kirjeldatud selle magistritöö eelmises alapeatükis, vaid ka muud ülesanded. Kohtujurist Testenjak on oma arvamuses otsusele *Budějovický Budvar*³² välja toonud, et nendeks muudeks ülesanneteks võivad olla kodeerimisfunktsioon, garanteerimisfunktsioon, päritolufunktsioon, identifitseerimis- ja individualiseerimisfunktsioon, informatsiooni- ja kommunikatsioonifunktsioon, monopoliseerimisfunktsioon, nimefunktsioon, kvaliteedifunktsioon, eristamisfunktsioon, usaldusfunktsioon, turustusfunktsioon ja reklaamifunktsioon.³³ Vaatamata kaubamärgi ülesannete paljususele, ei omistata neile kõigile kohtupraktikas alati õiguslikku tähendust.

See tähendab, et kuigi kaubamärgil võib olla mitmeid eesmärke, siis ei pruugi vastuolu ühega neist tuua kaasa õiguslikku tagajärge kas siis tähisele õiguskaitsese andmisest keeldumise või ainuõiguse rikkumise tuvastamise näol. Näiteks on kaubamärgi eesmärkide õiguslike tähenduse mõttes Euroopa Kohus leidnud, et kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumisega on tegu vaid siis, kui kahjustatakse mõnda kaubamärgi õigusliku tähendusega ülesannet.³⁴

Nendeks õiguslikku tähendust omavateks kaubamärgi ülesanneteks on Euroopa Kohtu praktika kohaselt lisaks päritolu tagamise ülesandele ka asjaomase kauba või teenuse kvaliteedi tagamine või teabe, investeeringute ja reklaamiga seotud ülesanded.³⁵ Ka Riigikohus on viidanud Euroopa Kohtu praktikale, tunnustades kaubamärgi teisi funktsioone.³⁶ Kohtujurist Jacobs on seevastu oma arvamuses otsusele *Parfums Christian Dior*³⁷ leidnud, et kaubamärgi sellised ülesanded nagu teabe, investeeringute ja reklaamiga seotud ülesanded on vaid tuletised kaubamärgi päritolu tagamise ülesandest ning seetõttu ei peaks nendele ülesannetele andma liiga ulatuslikku õiguslikku tähendust.

³² Kohtujurist Testenjak aramus, 03.02.2011, C-482/09, *Budějovický Budvar*, p 62.

³³ Kohtujurist Testenjak aramus, 03.02.2011, C-482/09, *Budějovický Budvar*, p 62.

³⁴ EKo 22.09.2011; C-482/09 *Budějovický Budvar*, p 71.

³⁵ EKo 18.06.2009, C-487/07 *L'Oréal SA v Bellure*, p 58; EKo 23.03.2010, liidetud kohtuasjades C-236/08–C-238/08 *Google France ja Google*, p 77.

³⁶ RKTko 13.06.2018, 2-16-6665/60, p 16.3.

³⁷ Kohtujuristi Jacobs aramus, 29.04.1997, C-337/95 *Parfums Christian Dior*, p 42.

Kohtujurist Jacobs'i seisukohaga ei saa täielikult nõustuda. Tõsi on, et näiteks reklaamifunktsiooni saab kaubamärk edukalt täita üksnes siis, kui kaubamärk eristab kaupu või teenuseid muud päritolu kaupadest või teenustest ehk täidab päritolufunktsiooni, kuid see ei tähenda, justkui poleks reklaamifunktsioonil iseseivat tähendust ja tähtsust. Sama kehtib ka kauba või teenuse kvaliteedi tagamise ja teabe või investeeringutega seotud ülesannete kohta. Globaliseerumine kaubanduses ning massimeedia on aidanud kaasa sellele, et ettevõtjad reklaamivad oma kaupu ja teenuseid just seoses kaubamärgiga, mitte kauba n-ö füüsilise geograafilise päritoluga. Kuna kaupade ja teenuste liikumine on tänapäeval nii laiahaardeline ning kaubandussuhted piisavalt keerulised, puudub tarbijatel tihti teadmine selle kohta, kus täpselt kaup on toodetud. See aga tähendab, et üha rohkem toetuvadki tarbijad oma tarbimisotsuste langetamisel just kaubamärgile.

Seda, et tänaseks on kaubamärkidel kujunenud teatav iseseisev väärtus, st kaubamärk ei ole vaid vahend kauba või teenuse tarbijateni toomiseks, vaid omab väärtust ka eraldiseisvana, ilmestab ka see, kui kõrgeks hinnatakse maailma tuntumate kaubamärkide nagu Apple, Google ja Microsoft väärtust.³⁸ Kaubamärgile päritolu tagamise ülesandele lisaks veel kauba või teenuse kvaliteedi tagamise või teabe, investeeringute ja reklaamiga seotud ülesannete õiguslik omistamine ongi oluline seetõttu, et kaubamärgi tähendus ja tähtsus on aja jooksul muutunud. Eelnevale tuginedes saabki kaubamärgiõiguse kolmanda eesmärgina välja tuua selle, et kaubamärk oleks võimeline täitma kõiki kaubamärgi ülesandeid, mitte pelgalt päritolu tagamise ülesannet.

Tarbijate üha suurem toetumine kaubamärgile oma otsuste langetamisel on kaasa toonud selle, et tarbijatel on tekkinud teatavad ootused konkreetse kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste suhtes. Näiteks seab tarbija Rolex'i käekella ostes selle kvaliteedile ja vastupidavusele tõenäoliselt kõrgemad ootused kui käetundmatu kaubamärgi all toodetud odavama hinnaklassi käekellale. Kaubamärgi võimet tekitada tarbijates teatud ootusi saab nimetada kaubamärgi kvaliteedifunktsiooniks.³⁹ Kaubamärgi kvaliteedifunktsioon väljendub selles, et tarbijatel tekib konkreetse kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste suhtes teatav ootus ning kaubamärk peab garanteerima, et need kaubad ja teenused vastaksid tarbijate ootustele. Kaubamärgi kvaliteedifunktsiooni on sisustanud Euroopa Kohus lahendis

³⁸ Forbes'i hinnangul oli 2019. aastal 3 kõige väärtuslikumat kaubamärki Apple (väärtus hinnanguliselt 205,5 miljardit USA dollarit), Google (väärtus hinnanguliselt 167,7 miljardit USA dollarit) ja Microsoft (väärtus hinnanguliselt 125,3 miljardit USA dollarit). Arvutivõrgus: <https://www.forbes.com/powerful-brands/list/> (07.01.2020).

³⁹ Bently, L., Sherman, B. Intellectual Property Law. 4th edition. Oxford University Press 2001, lk 694.

*Ideal Standard*⁴⁰, tuues välja, et kvaliteedifunktsiooni puhul on oluline, et kaubamärk garanteeriks, et selle alt pakutavad kaubad on toodetud ühe ettevõtja poolt, kes on vastutav ka kaupade kvaliteedi eest. Sealjuures on oluline just võimalus teostada kontrolli kaupade ja teenuste kvaliteedi üle, mitte kohustus tagada alati kaupade teatud kvaliteedistandard.⁴¹

Euroopa Kohtu seisukohast võib järeldada, et kaubamärk ei pea tagama mitte sellega tähistatud kaupade ja teenuste kõrget kvaliteeti, vaid seda, et ühe kaubamärgi alt pakutavad kaubad ja teenused pärineksid ühelt ettevõtjalt, kes pakub kaupu ja teenuseid ühtlaselt sama kvaliteediga, olenemata sellest, mis see kvaliteedi tase on. Kirjeldav tähis ei ole aga võimeline kaubamärgi kvaliteedi tagamise ülesannet täitma. Seda eeskätt seetõttu, et kirjeldava tähise põhjal pole võimalik tuvastada kauba või teenuse päritolu ning seega ei saa tarbija tugineda oma otsuste langetamisel kaubamärgile, et valida oma ootustega kõige paremini kooskõlas olev kaup või teenus.

Kaubamärgi eesmärkide muutumist ajas iseloomustab ka kaubamärgi reklaamiga seotud ülesanne. Kuna kaubamärk on tarbija jaoks üks peamisi viise, kuidas eristada ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid teise ettevõtja omadest, on kaubamärgil ka oluline roll tarbijate valiku suunamisel. Kaubamärgi abil ongi ettevõtjal võimalik reklaamida oma kaupu ja teenuseid. Kaubamärgi olulisus kaupade ja teenuste reklaamimisel tuleb hästi esile Euroopa Kohtu lahendis *Interflora*⁴², kus oli küsimuse all, kas ühe ettevõtja registreeritud kaubamärgi kasutamine reklaamsõnana teise ettevõtja kaupade ja teenuste reklaamimiseks, kahjustab kaubamärgi ülesannet. Kohus leidis, et kuigi kaubamärgi reklaamsõnana kasutamine teise ettevõtja poolt ei kahjusta registreeritud kaubamärgi reklaamiga seotud ülesannet, võib see kahjustada registreeritud kaubamärgi omaniku võimalust ise nimetatud tähist reklaamis kasutada, sest sunnib omanikku nüüd rohkem reklaami panustama.⁴³

Arvestades reklaami osatähtsust kaupade ja teenuste tutvustamisel, on Euroopa Kohtu seisukoht kaubamärgi omanike jaoks negatiivne. Tänapäeval on internet üheks tavalisemaks informatsiooni otsimise kohaks ning paljude kaupade ja teenuste tarbimine toimub samuti just interneti kaudu. Seetõttu on oluline, et kaubamärgi kaitse internetis oleks võimalikult lai. Kuigi kohus leidis, et reklaamsõnade kasutamise puhul on tegemist konkurentidevahelise

⁴⁰ EKo 22.06.1994, C-9/93, *Internationale Heiztechnik GmbH v Ideal Standard GmbH (Ideal Standard)*.

⁴¹ EKo 22.06.1994, C-9/93, *Ideal Standard*, p-d 37 ja 38.

⁴² EKo 22.09.2011, C-323/09 *Interflora*.

⁴³ EKo 22.09.2011, C-323/09 *Interflora*, p-d 54-56.

tavalise praktikaga⁴⁴, on selge, et kaubamärgi kasutamine reklaamsõnana teise ettevõtja poolt raskendab kaubamärgi omaniku võimalusi oma kaubamärki reklaamis kasutada.

Euroopa Kohus analüüsis *Interflora* lahendis ka kaubamärgi investeringutega seotud ülesannet, leides, et kaubamärgiomanik võib kaubamärki kasutada eesmärgiga saavutada või säilitada maine, mis tõmbab ligi tarbijaid ja muudab nad margitruuks ning selline kasutusviis võib toimuda mitte ainult reklaami, vaid mitmesuguste kaubandustavade abil.⁴⁵ Kaubamärgi investeringutega seotud ülesande kahjustamine esinebki kohtu sõnul siis, kui on takistatud kaubamärgi omaniku võimalused kasutada oma kaubamärki tarbijate ligitõmbamiseks või maine säilitamiseks on takistatud.⁴⁶ Euroopa Kohtu seisukohtadest niisiis nähtub, et kaubamärgi reklaami ja investeringutega seotud ülesannetel on oluline õiguslik tähendus. Kuna tegemist on ülesannetega, mis väärivad iseseisvat kaitset, pole nende rikkumisel oluline tuvastada, et esineb ka päritolu tagamise ülesande kahjustamine.

Kaubamärgi võime täita oma ülesandeid omab järelikult tähtsust mitmes mõttes. Ühelt poolt arvestatakse kaubamärgi funktsioonidega absoluutsete keeldumisaluste, sh tähise kirjeldavuse sisustamisel. Teisalt on kaubamärgi funktsioonid olulised ka kaubamärgi ainuõiguse rikkumise tuvastamise puhul. Nimelt saab kaubamärgiomanik tugineda ainuõiguse rikkumisele siis, kui on kahjustatud mõnda kaubamärgi ülesannetest.⁴⁷

Üksnes kirjeldavale kaubamärgile õiguskaitse andmine läheks vastuollu kaubamärgi reklaami ja investeringutega seotud funktsioonidega. Peamiselt seetõttu, et kui üks ettevõtja saab ainuõiguse ehk monopoliseerib teatud tähise, mis oma olemuselt on vastavaid kaupu ja teenuseid kirjeldav, kahjustab see teiste ettevõtjate huve, kes sooviksid samu tähiseid oma kaupade ja teenuste reklaamimisel kasutada. Kirjeldavale tähisele õiguskaitse mitteandmine aitabki minimaliseerida neid negatiivseid mõjusid, mis oleks tingitud põhjendamatust eelisest, mille kaubamärgikaitse saanud ettevõtjate võib saada teiste samal alal tegutsevate ettevõtjate ees. Järelikult saab öelda, et keeldudes andmast õiguskaitset tähistele, mis pole eristusvõimelised, sh kuna need on kirjeldavad, kaitstakse ka teiste ettevõtjate huve, võimaldades neil ilma takistusteta kasutada tähiseid, mis on vajalikud nende enda toodete kirjeldamiseks, seda siis kas toodete reklaamimisel või muude investeringute tegemisel.

⁴⁴ EKo 22.09.2011, C-323/09 *Interflora*, p-d 57-58.

⁴⁵ EKo 22.09.2011, C-323/09 *Interflora*, p-d 60-61.

⁴⁶ EKo 22.09.2011, C-323/09 *Interflora*, 62.

⁴⁷ EKo 22.09.2011, C-323/09, *Interflora*, p 38; RKTkm 25.02.2015, 3-2-1-162-14, p 19.

Lähtudes kaubamärgi muude ülesannete täitmise ülesandest saab eelneva põhjal järeldada, et kaubamärgi kirjeldavuse hindamisel ja seega selle kaitstavuse üle otsustamisel tuleks arvestada sellega, kas kõnealune kaubamärk oleks võimeline täitma teabe, investeeringute ja reklaamiga seotud ülesandeid. See tähendab, et tähise kirjeldavuse hindamisel tuleb hinnata, kas seda saaks kasutada reklaamis, st kas see annaks tarbijatele teavet kauba või teenuse kohta ning kas ning kas sellesse on võimalik ja mõistlik teha investeeringuid, et saavutada head mainet ja muuta tarbijaid margitruuks. Siiski tuleb nentida, et kaubamärgi muude ülesannete täitmine sõltub sellest, kas kõnealune tähis suudab tarbija jaoks viidata kauba või teenuse päritolule. Ainult kauba või teenuse päritolule viitav tähis suudab täita ka kaubamärgi teisi ülesandeid.

1.3. Vaba konkurentsi toetamine

Kaubamärgiõigus moodustab olulise osa Euroopa Liidu moonutamata konkurentsi süsteemist.⁴⁸ Moonutamata konkurentsi süsteemis peab ettevõtjal olema võimalik hoida oma kliente oma kaupade või teenuste olemuse ning kvaliteedi kaudu ja seda on võimalik teha vaid juhul, kui tarbijatel on võimalik eristada ühe isiku kaupu ja teenuseid teiste omadest.⁴⁹ Seega väljendub vaba konkurentsi tagamise eesmärk selles, et andes õiguskaitse vaid tähistele, mis on eristusvõimelised, seostavad tarbijad konkreetset tähist kandvat kaupa või teenust konkreetse ettevõtjaga. Kaubamärgile kaitse andmisel tuleks siiski tagada, et konkurents ei saaks moonutatud seeläbi, et õiguskaitse saavad tähised, mida ka teised ettevõtjad tahaksid õigustatult oma äritegevuses kasutada.

Kohtupraktikas on leitud, et sellisele tähisele, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest õiguskaitse mitte andmine tagab, et registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade või teenuste üht või mitut omadust kirjeldavad tähised oleksid kõigi neid kaupu ja teenuseid pakkuvate majandustegevuses osalejate jaoks vabalt kasutatavad.⁵⁰ Seega on lisaks päritolu tagamise eesmärgile teiseks kaubamärgiõiguse eesmärgiks vaba konkurentsi toetamine. See on tagatud seeläbi, et üks ettevõtja ei saa registreerida kaubamärgina tähist, s.o üksnes kauba või teenuse omadusi kirjeldavat tähist, mida ka teised tagaksid õigustatult oma

⁴⁸ EKo 17.10.1990, C-10/89, *SA CNL-SUCAL NV*, p 13.

⁴⁹ EKo 17.10.1990, C-10/89, *SA CNL-SUCAL NV*, p 13.

⁵⁰ EKo 04.05.1999 liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, p 25; EKo 10.03.2011, C-51/10, *Agencja Wydawnicza Technopol vs. OHIM (Technopol)*, p 37; RKTko 13.02.2018, 2166665, p 23.

majandustegevuses kasutada. Vastasel juhul saaks üks ettevõtja põhjendamatu konkurentsieelise.

Kaubamärgi õiguskaitse kujutab endast kaubamärgiomanikule ainuõiguse andmist registreeritud kaubamärgi suhtes seda ainuõigust teostada.⁵¹ Lisaks annab kaubamärgi õiguskaitse kaubamärgiomanikule ainuõiguse tähise äritegevuse kasutamiseks.⁵² See tähendab, et kaubamärgile antav õiguskaitse on ulatuslik ning see annab kaubamärgiomanikule justkui monopoli registreeritud tähise üle. Vaba konkurentsi ei taga see, kui üks ettevõtja saab põhjendamatult monopoli sellise tähise üle, mida konkreetsete kaupade või teenuste kirjeldamiseks tavaliselt kasutatakse. Kirjeldavale tähisele õiguskaitse andmine muudaks oluliselt raskemaks teiste ettevõtjate tegevuse sarnaste kaupade või teenuste müümisel, sest see piirab oluliselt kaupade ja teenuste reklaamimise võimalusi ning moonutab seeläbi vaba konkurentsi.

Näiteks on vaidlustus- ja kohtupraktikas leitud, et just eelnevalt nimetatud põhjustel ei sobi kaubamärgina registreerimiseks tähis „pilveprint“ IT-teenuste⁵³, „dihlofoss“ putukatõrjevahendi⁵⁴, „perle“ veinide ja vahuveinide⁵⁵ ning „trilobular“, kruvide⁵⁶ suhtes. Nimetatud näidete puhul iseloomustasid tähised kauba või teenuse liiki või otstarvet, mistõttu võiksid ka teised samu kaupu või teenuseid pakkuvad ettevõtjad tahta neid tähised oma kauba või teenuse iseloomustamiseks kasutada. Kirjeldavale tähisele õiguskaitse andmine takistab seega oluliselt teiste ettevõtjate äritegevust – ühelt poolt piirab see võimalusi, kuidas äritegevuses oma kaupadele ja teenustele viidata ning seeläbi tarbijateni jõuda. Teisalt sunniks see teisi ettevõtjad tegema suuremaid kulutusi, võrreldes kaubamärgiomanikuga, kes kasutab kirjeldavat tähist, et tulla välja uute võimalustega, kuidas oma kaupu või teenuseid tähistada ja reklaamida.

Lisaks eristub mõnevõrra teistest kirjeldavatest tähistest kauba või teenuse geograafilisele päritolule viitava tähise negatiivne mõju vabale konkurentsile. Kohtupraktikas on leitud, et konkretselt kaupade ja teenuste geograafilist päritolu tähistada võivate märkide või tähiste puhul ei ole üldine huvi nende kättesaadavuse säilitamiseks tingitud mitte ainult nende võimest kajastada asjaomaste kaupade ja teenuste võimalikku kvaliteeti ja muid omadusi, vaid

⁵¹ KaMS § 4 lg-d 1 ja 2; Kaubamärgimääruse artikkel 9 lg 1; Kaubamärgidirektiivi artikkel 10 lg 1.

⁵² KaMS § 14.

⁵³ TOAK 28.06.2016, otsus nr 1542-o.

⁵⁴ TOAK 31.08.2017, otsus nr 1649-o.

⁵⁵ EÜKo 01.02.2013, T-104/11, *Perle*, p 33.

⁵⁶ EÜKo 18.11.2015, T-558/14, *Trilobular*, p 37.

ka nende võimest mõjutada erineval moel tarbijate eelistusi, näiteks sidudes kaubad ja teenused positiivseid tundeid esile kutsuda võiva kohaga.⁵⁷ Selliseks tähiseks on näiteks „monaco“, sest see seostub teatava luksusliku elustiiliga.⁵⁸ Seega oleks geograafilisele päritolule viitavale tähisele õiguskaitse andmine vastuolus vaba konkurentsi tagamisega ka seetõttu, et see annaks kaubamärgiomanikule ainuõiguse kasutada tähiseid, mis juba olemuselt seostuvad tarbijate jaoks teatud kaupade ja teenuste positiivsete omadustega.

Kaubamärgiõiguse vaba konkurentsi toetamise eesmärki silmas pidades on niisiis oluline, et tähise kirjeldavuse hindamisel arvestataks sellega, et õiguskaitset ei antaks sellistele kaubamärkidele, mis registreerimistaotluse hetkel või tulevikus võiksid tähistada kauba või teenuse selliseid omadusi, mida ka kaubamärgiomaniku konkurendid võivad tahta kasutada. Sellise tähise n-õ reserveerimine ühele ettevõtjale ei oleks vaba konkurentsi huvides.

⁵⁷ EKo 04.05.1999 liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, p 26; EÜKo 25.10.2005, T-379/03, *Peek & Cloppenburg vs. OHIM (Cloppenburg)*, p 33; RKTko 13.02.2018, 2166665, p 23.

⁵⁸ EÜKo 15.01.2015, T-295/01, *Oldenburger*, p 47.

2. TÄHISE KIRJELDAVUSE HINDAMISE KRITEERIUMID KAUBAMÄRGIÕIGUSE EESMÄRKIDE VALGUSES

2.1. Tähise kirjeldavuse hindamine lähtuvalt avalikust huvist

Kohtupraktikas on leitud, et absoluutsete keeldumisaluste, sealhulgas kirjeldavuse esinemist, tuleb hinnata lähtudes avalikust huvist, mis konkreetse keeldumisalusega on seotud.⁵⁹ Ühelt poolt aitab kirjeldavale tähisele õiguskaitsse andmisest keeldumine tagada avalikku huvi, et tähised saaksid toimida kaupade ja teenuste päritolu kindlaksmäärajatena. Teisalt aitab kirjeldavale tähisele õiguskaitsse mitteandmine tagada avalikku huvi, et kaupade või teenuste omadusi kirjeldavad tähised oleksid kõigi neid kaupu ja teenuseid pakkuvate majandustegevuses osalejate jaoks vabalt kasutatavad.

Selle peatüki eesmärk on analüüsida tähise kirjeldavuse kriteeriume kaubamärgiõiguse eesmärkide valguses ning anda hinnang, kas Euroopa Liidu ja Eesti kohtute ja vaidlustusorganite praktikas on tähise kirjeldavuse kriteeriume sisustatud kooskõlas kaubamärgiõiguse eesmärkidega. Lisaks on selles peatükis analüüsitud, kas tähise kirjeldavus omab üldse absoluutse õiguskaitsset välistava asjaoluna iseseisvat tähendust, arvestades, et kohtupraktikas on leitud, et KaMS § 9 lg 1 p 3 mõttes (Kaubamärgidirektiivi artikkel 4 lg 1 p c ja Kaubamärgimääruse artikkel 7 lg 1 p c) kirjeldav tähis on ühtlasi ka eristusvõimetu KaMS § 9 lg 1 p 2 (Kaubamärgidirektiivi artikkel 4 lg 1 p b ja Kaubamärgimääruse artikkel 7 lg 1 p b) mõttes.⁶⁰ KaMS § 9 lg 1 p-des 2–4 (vrd Kaubamärgidirektiivi artikkel 4 lg 1 p-d b–d ja Kaubamärgimääruse artikkel 7 lg 1 p-d b–d) sätestatud õiguskaitsse andmisest keeldumise aluste põhjendused osaliselt kattuvad.⁶¹

Avalikku huvi tagada kaubamärkide toimimine kauba või teenuse päritolu tagajana, on Diamond selgitanud, viidates tarbija mõiste olulisele rollile kaubamärgiõiguses. Tarbija otsuseid mõjutavad erinevad tegurid ja üks oluline neist on just toote kaubamärk. Kaubamärgi abil saab tarbija teha enda jaoks parimaid valikuid – tulla tagasi nende toodete juurde, mis

⁵⁹ EKo 12.02.2004, C-265/00, *Campina Melkunie BV v Benelux-Merkenbureau (Biomild)*, p 34; EKo 08.04.2003, C-299/99, *Philips*, p 77; EKo 08.04.2004, liidetud kohtuasjades C-53/01 kuni C-55/01, *Linde* p 71; EKo 06.05.2003, C-104/01, *Libertel*, p 51.

⁶⁰ EÜKo 08.07.2004, T-289/02, *Telepharmacy Solutions, Inc*, p 24.

⁶¹ EKo 08.04.2003, liidetud kohtuasjades C-53/01 kuni C-55/01, *Linde*, p 67; EKo 12.02.2004, C-265/00, *Biomild*, p 18.

talle meeldisid ja loobuda neist, millega ta rahul polnud.⁶² Lisaks on Diamond leidnud, et tähise eristusvõimelisus on oluline just seetõttu, et selline tähis võimaldab teha tarbijal informeeritud valikuid ning selle kaudu aitab see ühtlasi kaasa konkurentsile turul.⁶³ Kaubamärgi päritolu tagamise ülesande analüüsimisel tuli välja, miks kirjeldav tähis ei suuda eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teise ettevõtja omadest. Seda eeskätt just seetõttu, et üksnes kauba või teenuse omadusi kirjeldav tähis ei anna edasi informatsiooni kauba päritolu kohta.

Just kauba või teenuse päritolu tuvastamisega seotud avalikku huvi analüüsis Euroopa Kohus kirjeldava tähise kontekstis lahendis *Babydry*.⁶⁴ Nimelt leidis kohus, et kirjeldavad tähised ei ole eristusvõimelised ja ei suuda seega täita kaubamärgi päritolu tagamise ülesannet. Kirjeldavad tähised ei suuda kohtu hinnangul seda ülesannet täita, kuna viitavad kaubale või teenusele viisil, mis on nende kaupade või teenuste omadustest tingituna tavapärane.⁶⁵ Euroopa Kohtu seisukohaga saab nõustuda selles osas, et kirjeldavad tähised on reeglina eristusvõimetud ning ei suuda seega täita kaubamärgi päritolu tagamise ülesannet. Üksnes kirjeldav tähis viitab kauba või teenuse sellistele omadustele, mis on tingitud kauba või teenuse enda olemusest. See tähendab, et tarbija jaoks annab kirjeldav tähis edasi infot, mis mitte kuidagi ei võimalda tarbijal tuvastada, mis ettevõtja on kauba või teenusega seotud. Samas nähtub kohtu seisukohast, justkui domineeriks kirjeldava tähise sisustamise puhul päritolu tagamise seotud avalik huvi ning selle seisukohaga ei saa nõustuda.

Probleem tähise kirjeldavuse hindamisel lähtuvalt avalikust huvist tõusetub *Babydry* kaasuses seetõttu, et varasemas lahendis *Windsurfing Chiemsee*⁶⁶ oli Euroopa Kohus leidnud, et kirjeldava tähise kaubamärgiks mittelubamine lähtub just avalikust huvist hoida kirjeldavad tähised vabalt kasutatavana kõigi jaoks. Seda seisukohta toetavad mitmed hilisemad Euroopa Kohtu ja Üldkohtu lahendid.⁶⁷ Üldist huvi hoida kirjeldavad tähised vabalt kasutatavana on Euroopa Kohus sisutanud otsuses *Biomild*,⁶⁸ sedastades, et tähise kirjeldavus kui keeldumisalus aitab saavutada seda, et üks ettevõtte ei saaks ainuõigust tähisele, mis on üksnes kirjeldav. See tähendab, et kõik tähised, mis viitavad üksnes kaupade või teenuste erinevatele

⁶² Diamond, Sidney A. The Public Interest and the Trademark System. – Journal of the Patent Office Society vol. 62, no. 9 (September 1980): p. 528-545.

⁶³ Diamond, Sidney A. The Public Interest and the Trademark System. – Journal of the Patent Office Society vol. 62, no. 9 (September 1980): p. 528-545, lk-d 545-546.

⁶⁴ EKo 20.09.2001, C-383/99 P, *Protect & Gamble v OHIM (Babydry)*.

⁶⁵ EKo 20.09.2001, C-383/99 P, *Babydry*, p 37.

⁶⁶ EKo 04.05.1999, liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, p 25

⁶⁷ EKo 12.03.2014, C-363/99, *Postkantoor*, p-d 54 ja 55; EKo 04.05.1999, EÜKo 19.11.2009, T-399/08 *Clearwifi*, p 17, EÜKo 08.07.2004, T-289/02 *Telepharmacy*, p-d 41 ja 42.

⁶⁸ EKo 12.02.2004, C-265/00, *Biomild*.

omadustele, peaks olema vabad kasutamiseks kõigile sarnaste kaupade ja teenuste pakkujatele, kes soovivad oma kaupu või teenuseid nende omadustega kirjeldada.⁶⁹

Sellele, et kirjeldav tähis on vastuolus avalike huvidega, on viidatud ka Eesti kohtupraktikas. Riigikohus on Euroopa Kohtu praktikale viidates leidnud, et kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjuste tõlgendamisel tuleb lähtuda nendest igäühe aluseks olevast üldisest huvist.⁷⁰ Tallinna Ringkonnakohus on selgitanud, et kirjeldava tähise monopoliseerimine kahjustab oluliselt vaba konkurentsi ning avalikke huve.⁷¹ Just kirjeldava tähise monopoliseerimise kohta on kohtujurist Ruiz-Jarabo leidnud, et kaubamärgile selle registreerimisel antav õiguskaitse annab kaubamärgiomanikule teatud privileegid. Neid ainuõigusega seotud privileege aga võimendab see, kui kirjeldav tähis on juba niigi tavapärane vastavate kaupade ja teenuste omadustele viitamisel. Selliste tähiste õiguskaitse piiramine on õigustatud, et tunnustada neid kaubamärgi omanikke, kes on tähise valikus rakendanud suuremat loovust.⁷²

Kirjeldavale tähisele õiguskaitse andmisest keeldumise avalik huvi võib sõltuda ka sellest, millist kauba või teenuse omadust on kirjeldatud. Näiteks üksnes kaupade või teenuste geograafilist päritolu näitavate tähiste puhul avalik huvi nende vabalt kasutusse jätmiseks tingitud mitte ainult nende võimest kajastada asjaomaste kaupade ja teenuste võimalikku kvaliteeti ja muid omadusi, vaid ka nende võimest mõjutada erineval moel tarbijate eelistusi, näiteks sidudes kaubad ja teenused positiivseid tundeid esile kutsuda võiva kohaga.⁷³

Eeltoodud kohtupraktikast saab järeldada olulise põhimõtte – tähise sobivuse hindamine ei ole mitte abstraktne kaalutlemine, vaid sellel peab olema teatud väärtuspõhine lähtepunkt. See tähendab, et tuvastades, milline tähis ei sobi kaubamärgiks, tuleb alati tuvastada, mis on see avalik huvi, mida antud tähis oma mitesobivuse tõttu kahjustaks.

Sellise tähise, mis üksnes kirjeldab kauba või teenuse omadusi vabaksjätmine on oluline mitmel põhjusel. Esiteks on vabas turumajanduse keskkonnas oluline, et ettevõtjatel oleksid võrdsed võimalused turul konkureerimiseks. Pealtnäha võib tunduda tühisena olukord, kui üks ettevõtja soovib saada ainuõigust tähisele “neljajalgne” koduloomadele mõeldud toodete

⁶⁹ EKo 12.02.2004, C-265/00, *Biomild*, p-d 35 ja 36.

⁷⁰ RKTko 13.06.2018, 2-16-6665/60, p 22.

⁷¹ TlnRnKo 15.01.2008, 2-05-23329.

⁷² Kohtujurist Ruiz-Jarabo ettepanek, 31.01.2002, C-363/99, *Postkantoor*, p 61.

⁷³ EKo 04.05.1999, liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, p 26; RKTko 13.06.2018, 2-16-6665/60, p 23.2.

suhtes, sest iseenesest eksisteerib teisigi viise, kuidas koduloomadele viidata, kuid ühel hetkel võivad võimalused ennast ammendada. Seejuures pole tegemist aga ülemäära originaalse viisiga, kuidas koduloomadele viidata. Sellise monopoli tekitamine ühele tähisele, mida mõistlikult eeldades võiksid tahta kasutada ka teised samaliigiliste kaupade või teenuste pakkujad, paneb teised pakkujad oluliselt halvemasse seisu. Nimelt ei saa nemad nüüd kasutada tavalist viisi, kuidas oma kaubale või teenusele viidata, või peavad nad rakendama suuremat loovust, et tulla välja uute viisidega, kuidas oma kaupu ja teenuseid iseloomustada.

Teiseks toob see ka tarbijale kasu, kui ettevõtjad saavad kasutada võimalikult palju erinevaid viise, kuidas oma kaupu või teenuseid reklaamida. Võimalikult laiaulatuslikud võimalused kaupade ja teenuste kirjeldamiseks võimaldavad ettevõtjatel anda täpset informatsiooni oma kaupade või teenuste kohta. Selline informatsioon on ülimalt oluline tarbimisotsuste langetamisel.

Euroopa Kohus on lahendis *Doublemint*⁷⁴ leidnud, et pole oluline, et tähised ja märgid oleksid ka tegelikult kirjeldavatena kasutusel registreerimistaotluse hetkel. Oluline on, et selliseid tähiseid võiks olla võimalik kasutada kaupade ja teenuste omaduste kirjeldamiseks. Seega tuleks kaubamärgile õiguskaitse andmisest keelduda, kui vähemalt üks võimalikest tähise tähendustest viitab kauba või teenuste omadustele. Seda seisukohta on kohtupraktikas ka hiljem kinnitatud.⁷⁵ Seega väljendub kirjeldava tähise hindamine lähtuvalt avalikust huvist ka selles, et tuleb arvestada, kas teised ettevõtjad võivad potentsiaalselt soovida sama tähist oma kaupade ja teenuste suhtes kasutada. Samale seisukohale on asunud ka Eesti kohtupraktikas. Pole oluline, et kaubamärgina registreeritavat tähist tegelikult kasutataks registreerimistaotluse esitamise ajal taotlusega hõlmatud kaupade ja teenuste või nende omaduste kirjeldamiseks. Oluline on see, et kasutatavat tähist võib pidada kaupade või teenuste omadusi kirjeldavaks.⁷⁶

Lisaks on Euroopa Kohtu praktikas leitud, et pole oluline nende teiste ettevõtjate hulk, kellel võiks olla huvi kasutada samasuguseid tähiseid vastavate kaupade või teenuste kirjeldamiseks. Igal ettevõtjal, kellel tulevikus võib olla huvi vastavaid kaupu ja teenuseid pakkuda, peab olema võimalik kasutada kirjeldavaid tähiseid oma kaupade ja teenuste omadustele viitamiseks.⁷⁷ Sellest seisukohast saab järeldada, et isegi kui tähise

⁷⁴ EKo 23.10.2003, C-191/01 P, *Doublemint*, p 32.

⁷⁵ EKo 12.02.2004, C-265/00, *Biomild*, p 38.

⁷⁶ TlnRnKo 29.10.2014, 2-13-45357, p 17.

⁷⁷ EKo 31.01.2002, C-363/99, *Postkantoor* p 58.

registreerimistaotluse hetkel on vähetõenäoline, et teised ettevõtjad soovivad konkreetset tähist oma kaupade või teenuste suhtes kasutada, tuleb just vaba konkurentsi avalikust huvist lähtudes jätta kirjeldavale tähisele õiguskaitse andmata.

Eelneva põhjal nähtub, et kohtupraktikas on kirjeldavuse tuvastamise aluseks olevaks avalikuks huviks peetud eeskätt avalikku huvi hoida kirjeldavad tähised vabalt kasutatavatena, aga ka laiemalt huvi, et kaubamärk tagaks kauba või teenuse päritolu. Selliselt tuvastatud avalik huvi on kooskõlas kaubamärgiõiguse eesmärkidega. Kuigi kohtupraktika põhjal on selge, et domineerivaks on avalik huvi hoida kirjeldavad tähised vabalt kasutatavatena, aitavad mõlemad avalikud huvid teenida kaubamärgiõiguse eesmärke. Vaba konkurentsi tagamise eesmärki aitab tagada see, kui õiguskaitset ei saa sellised tähised, mille kasutamise suhtes on teistel ettevõtjatel õigustatud huvi. Samas aitab kirjeldava tähise vaba kasutamine tagada ka päritolu tagamise ja kaubamärgi võimega täita kaubamärgi ülesandeid seotud eesmärke. Kirjeldavad tähised on ka eristusvõimetus, mistõttu aitab nendele õiguskaitse andmisest keeldumine tagada seda, et kaitstud kaubamärgid tagaksid nendega tähistatud kaupade või teenuste päritolu ja seeläbi oleksid võimelised täitma ka oma teisi ülesandeid.

Sellegipoolest on nimetatud avalike huvide ja kaubamärgiõiguse eesmärkide valguses oluline juhtida tähelepanu KaMS § 9 lg-le 2 (Kaubamärgidirektiivi artikkel 4 lg 4 ja Kaubamärgimääruse artikkel 7 lg 3), mis sätestab, et kui KaMS § 9 lg 1 p 3 (Kaubamärgidirektiivi artikkel 4 lg 1 p c ja Kaubamärgimääruse artikkel 7 lg 1 p c) mõttes kirjeldav tähis on registreerimistaotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime, tuleb tähisele siiski õiguskaitse anda. Selle pinnalt tekib küsimus, kas nimetatud säte läheb vastuollu kaubamärgiõiguse eesmärkide ja avaliku huviga hoida kirjeldavad tähised kõigi ettevõtjate jaoks vabalt kasutatavatena. Nimelt täidab eristusvõime omandanud kirjeldav tähis küll kaubamärgi päritolu tagamise eesmärki ning sellest tulenevalt kaubamärgi teisi ülesandeid, kuid just kirjeldavuse tõttu on teistel ettevõtjatel potentsiaalselt jätkuvalt huvi sellist tähist oma kaupade ja teenuste suhtes kasutada.

Eristusvõime omandamine tähendab, et algselt eristusvõimetu (sh kirjeldav) tähis on kasutamise tulemusena muutunud registreerimistaotluses esitatud kaupade või teenuste suhtes selliseks, et suudab neid eristada teiste ettevõtjate samalaadsetest kaupadest või teenustest.⁷⁸ Seejuures tuleb eristusvõime omandamist hinnata juhtumipõhiselt ning arvestada sellega,

⁷⁸ EKo 04.05.1999, liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, p 46.

kuidas tähist tajub asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija. Lisaks tuleb hinnata, kas sihtrühma poolt kauba äratundmine konkreetset ettevõtjalt pärineva kaubana toimub tänu tähise kasutamisele kaubamärgina.⁷⁹ Selleks, et tuvastada muidu kirjeldava tähise omandatud eristusvõime, peab õiguskaitse taotleja esitama märkimisväärsel hulgal tõendeid. Kuigi protsentuaalselt pole määratletud, kui suur osa tarbijatest peab tähist identifitseerima registreerimistaotluses märgitud kauba või teenuse suhtes konkreetse ettevõtjaga⁸⁰, on kohtupraktikas leitud, et tegemist peab olema vähemalt „olulise osaga asjaomasest avalikkusest“.⁸¹

Kohtupraktikas on näiteks leitud, et registreerimistaotluses esitatud rohelise ja kollase värvi kombinatsioon on omandanud kasutuse tulemusena eristusvõime konkreetse ettevõtja toodetud põllumajandusmasinate suhtes⁸² Eesti vaidlustuspraktikas on leitud, et kaubamärgina kasutamise teel on omandanud eristusvõime sellised kirjeldavad tähised nagu „viru õlu“ õlu suhtes⁸³ ning tähis „eraisikute rahaasjade teabekeskus“ kindlustusteenuste suhtes⁸⁴. Seevastu tähise „*giffjar*“ (mis tähistab rootsi keeles teatud sorti pagaritoodet) puhul leidis Üldkohus, et kuna seda tähist kasutatakse pagaritoodete pakendil koos pagaritootete maitseid kirjeldavate elementidega, siis tähist kasutatakse üksnes toodet kirjeldavana, mitte kaubamärgina, mis tähistab toote päritolu. Seetõttu leidis Üldkohus, et tähis ei ole omandanud eristusvõimet.⁸⁵

Eelneva põhjal saab järeldada, et KaMS § 9 lg-s 2 (Kaubamärgidirektiivi artikkel 4 lg 4 ja Kaubamärgimääruse artikkel 7 lg 3) sätestatu ei lähe vastuollu kaubamärgiõiguse eesmärkide ja avaliku huviga hoida kirjeldavad tähised vabalt kasutatavatena. Esiteks tuleb selleks, et kirjeldav tähis saaks õiguskaitse omandatud eristusvõime tulemusena, esitada märkimisväärsel hulgal tõendeid. Kui tähise puhul tuvastatakse omandatud eristusvõime, tähendab see, et tähis seostub suurele osale tarbijatele konkreetse ettevõtjaga, mis omakorda tähendab, et tõenäoliselt on teistel ettevõtjatel väga keeruline luua tarbijate jaoks seos samasuguse tähise ja oma kauba või teenuse vahel. Seega on eelduslikult teistel ettevõtjatel vähene huvi just sellist tähist oma kaupade ja teenuste suhtes kasutada. Teiseks tagab selline regulatsioon vaba konkurentsi toetamise avalikku huvi just seeläbi, et ei võimalda teistel

⁷⁹ EKo 08.04.2003, C-299/99, *Philips*, p 65; EKo 19.06.2014, C-217/13 ja C218/13, *Oberbank AG*, p 40.

⁸⁰ EKo 19.06.2014, C-217/13 ja C218/13, *Oberbank AG*, p 48.

⁸¹ EÜKo 15.12.2015, T-262/04, *Briquet à Pierre*, p 61; EÜKo 29.04.2004, T-399/02, *Eurocermex*, p 42.

⁸² EÜKo 28.19.2009, T-137/08, *Green/Yellow*, p-d 36 ja 37.

⁸³ TOAK 16.02.2017, otsus nr 1605-o.

⁸⁴ TOAK 29.07.2016, otsus nr 1543-o.

⁸⁵ EÜKo 09.07.2014, T-520, *Giffjar*, p-d 44 ja 45.

ettevõtjatel kasutada oma kaupade ja teenuste suhtes eelduslikult juba tuntud tähist ja sellega pahatahtlikult teise ettevõtja tähise tuntusest kasu lõigata.

2.2. Tähise kirjeldavuse hindamine lähtuvalt asjaomase avalikkuse tajust

Tähise kirjeldavust kui ühte absoluutset õiguskaitset välistavat asjaolu tuleb hinnata ühelt poolt seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks registreerimist taotletakse, ja teisalt seoses sellega, kuidas asjaomane avalikkus kõnealust kaubamärki tajub.⁸⁶ See tähendab, et ühest küljest tuleb selleks, et hinnata, kas tähis on kirjeldav, vaadata seda just seoses nende kaupade ja teenustega, mille jaoks registreerimist taotletakse. Kaubad ja teenused on märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe alusel jaotatud klassidesse.⁸⁷ Tähise registreerimist kaubamärgina tuleb taotleda konkreetse kauba või teenuse suhtes⁸⁸ ning need kaubad ja teenused tuleb määratleda võimalikult täpselt ja selgelt.⁸⁹

Tähise kirjeldavuse tuvastamine registreerimistaotluses nimetatud kaupade ja teenuste suhtes tähendab analüüsimist, kas nimetatud tähis on asjaomase avalikkuse jaoks just konkreetsete kaupade ja teenuste suhtes kirjeldav. Näiteks on tähis “apple” kirjeldav puuviljade suhtes, aga mitte tehnikatarvete suhtes.⁹⁰ Tallinna Ringkonnakohtus on tsiviilasjas 2-16-2784/4⁹¹ leidnud, et tähised “silverwhite“ ja „hõbevalge“ on eristusvõimetud ja kirjeldavad, kui neid kasutatakse kenneltegevuses, sest viitavad looma karva värvusele. Kui esmapilgul ei pruugi sõna “hõbevalge” tunduda just eriti levinud viisina, kirjeldamiseks heleda karvkattega looma, siis tuleb arvestada sellega, et näiteks tõuaretuses on looma karvavärvusele spetsiifilisem viitamine tavaline. Seega võib tähis teatud kaupade või teenuste suhtes olla ühe sihtrühma jaoks kirjeldav ja teiste suhtes mitte. Praktikast siiski ei tekita aga kaupade ja teenuste määratlemine olulisi probleeme.

Seevastu on asjaomase avalikkuse määratlemine võrdlemisi keeruline. Asjaomane avalikkus koosneb keskmistest vastava kauba või teenuse tarbijatest, kes on piisaval määral

⁸⁶ EKo 12.03.2014, C-363/99, *Postkantoor*, p 34; EKo 08.04.2004, liidetud kohtuasjades C-53/01 kuni C-55/01, *Linde*, p 41; EKo 29.04.2004, liidetud kohtuasjades C-473/01 P ja C-474/01 P, *Protect & Gamble v OHIM*, p 35; EKo 08.04.2003, C-299/99, *Philips*, p 41.

⁸⁷ Märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkulepe, RT II 1996, 4, 14.

⁸⁸ EKo 19.06.2012, C-307/10, *IP Translator*, p 37.

⁸⁹ EKo 19.06.2012, C-307/10, *IP Translator*, p 49.

⁹⁰ Patendiameti kaubamärkide andmebaasist nähtub, et registreeritud on kaubamärk “Apple” elektroonsete seadmete jaoks. Arvutivõrgus: <http://andmebaas.epa.ee/avalik/#/trademarks?nr=9307587&ln=et> (4.02.2020).

⁹¹ TlnRnKo 11.04.2018, 2-16-2784/41, p 62.

informeeritud, tähelepanelikud ja arukad.⁹² Asjaomase avalikkuse taju hindamisel tuleb arvestada, mis on kõnealuse kauba keskmise tarbija, kes on hästi informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ja arukas, eeldatavad ootused kauba suhtes.⁹³ Oluline on aga silmas pida, et keskmine tarbija tajub tähist enamjaolt tervikuna, mitte selle osi eraldiseisvana.⁹⁴ Kuna keskmise tarbija mõiste on sisustatud kui piisaval määral informeeritud, tähelepanelik ja arukas, on võimalik, et tarbija tähelepanu erinevate tähistelementide suhtes sõltub ka sellest, milliste kaupade ja teenuste suhtes seda tähist kasutatakse ning milline on tarbija teadlikkus konkreetse kauba või teenuse suhtes.⁹⁵ Näiteks leidis Euroopa Kohus lahendis *Henkel vs. OHIM*⁹⁶, kus küsimus oli nõudepesumasina tableti kui ruumilise kaubamärgi eristusvõimes, et keskmise tarbija tähelepanu selle toote kuju ja värvide osas on võrdlemisi madal, kuna tegemist on igapäevase tarbekaubaga ning asjaomane avalikkus on „inimesed üldiselt“.⁹⁷ Seevastu lahendis *Smart Technologies v OHIM*⁹⁸ leidis Euroopa Kohus, et olukorras, kus registreerimistaotluses esitatud kaupade ja teenuste asjaomane avalikkus koosneb informaatikavaldkonna erialaasjatundjatest, on ka nende teadmiste ja tähelepanelikkuse aste nende kaupade ja teenuste osas suurem.⁹⁹

Eelnevalt põhjal saab järeldada, et sihtrühma määratlus mõjutab oluliselt vastust küsimusele, kas konkreetne tähis on registreerimiseks valitud kaupade ja teenuste suhtes kirjeldav. Kui kauba või teenuse asjaomaseks avalikkuseks on kõik tarbijad üldiselt, siis võivad nad tähist tajuda mittekirjeldavana. Seevastu spetsiifilisele sihtrühma toodete puhul on sihtrühma teadlikkus kaupa või teenuse suhtes tõenäoliselt parem ning nende jaoks annab sama tähis otse edasi infot kauba või teenuse omaduse kohta. Seega võib tähis teatud kaupade või teenuste suhtes olla ühe sihtrühma jaoks kirjeldav, kuid teise jaoks mitte ning sellest tulenevalt ongi oluline kindlaks teha, kes on nimetatud kauba või teenuse keskmise tarbija.

Asjaolu, et keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna, tähendab, et isegi kui osa kaubamärgist on eristusvõimetu või kirjeldav, võib see ikkagi sobida kaubamärgiks, kui asjaomane avalikkus tajub kaubamärki tervikuna eristusvõimelisena.¹⁰⁰ Kaubamärgi tervikuna

⁹² EKo 12.03.2014, C-363/99, *Postkantoor*, p 34.

⁹³ EKo 08.04.2004, liidetud kohtuasjades C-53/01 kuni C-55/01, *Linde*, p 41; EKo 08.04.2003, C-299/99, *Philips*, p 63.

⁹⁴ EKo 11.11.1997, C-251/95, *Sabel v Puma*, p 23.

⁹⁵ Bently, L., Sherman, B., 2001, lk 812.

⁹⁶ EKo 29.04.2004, liidetud kohtuasjades nr-d C456/01 P ja C457/01 P, *Henkel vs. OHIM*.

⁹⁷ EKo 29.04.2004, liidetud kohtuasjades nr-d C456/01 P ja C457/01 P, *Henkel vs. OHIM*, p 48.

⁹⁸ EKo 12.07.2017, C-311/11 P, *Smart Technologies v OHIM*.

⁹⁹ EKo 12.07.2017, C-311/11 P, *Smart Technologies v OHIM*, p 47.

¹⁰⁰ EKo 12.02.2004, C-265/00, *Biomild*, p 37; EÜKo 03.12.2003, T-305/02, *Nestlé Waters France v OHIM*, p 40.

tajumine tähendab ka seda, et arvestada tuleb nii tähise visuaalse kui kõlalise esitamisega. Näiteks on Euroopa Kohus lahendis *Biomild*¹⁰¹ tähise kirjeldavuse kontekstis leidnud, et sõnamärk on mõeldud esitamiseks nii kirjalikult kui verbaalselt, seega tuleb kirjeldavuse tuvastamisel arvestada mõlema aspektiga.

Asjaomase avalikkuse taju hindamisel on oluline ka keeleline aspekt. Euroopa Kohtu seisukoht on, et selleks, et hinnata, kas kaubamärk kirjeldab kaupu või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse, tuleb arvestada territooriumiga, kus kaubamärgi registreerimist taotletakse. Tulenevalt liikmesriikidevahelistest keelelistest, kultuurilistest, sotsiaalsetest ja majanduslikest erinevustest võib juhtuda, et kaubamärk ühes liikmesriigis kirjeldab asjaomaseid kaupu või teenuseid, kuid teises mitte.¹⁰² Sellist olukorda, kus tähis on kirjeldav ühe liikmesriigi asjaomase avalikkuse jaoks, teise jaoks aga mitte, analüüsis Euroopa Kohus kaasuses *Matratzen*¹⁰³, kus Hispaanias oli mh madratsite jaoks kaubamärgina registreeritud tähis “matratzen”, mis saksa keeles tähendab “madratsid”. Nimelt leidis kohus, et kaubamärgi registreerimist ei takista see, kui liikmesriigis registreeritakse siseriikliku kaubamärgina sõna, mis mõnes muus liikmesriigi keeles on kaupu ja teenuseid kirjeldav. Seda siiski välja arvatud juhul, kui asjaomane avalikkus, kes asub liikmesriigis, kus registreerimist taotletakse, on võimeline selle sõna tähendusest aru saama.¹⁰⁴

Kohtu seisukohaga saab nõustuda osas, mis käsitleb põhimõtte kujundamist, et siseriikliku kaubamärgi õiguskaitse andmist tuleb hinnata lähtuvalt vastava liikmesriigi asjaomasest avalikkusest. Samas võib aga keelelise aspekti eristamine siseriiklikult tulevikus kaotada oma praktilise tähenduse. Nimelt on infoajastu ja liikmesriikide vaheline vaba liikumine toonud kaasa selle, et keskmine tarbija teab üha rohkem keeli, sh ingliskeelseid väljendeid ja sõnu. Eriti kehtib see valdkondade suhtes, mis on kiiresti arenevad ja kus enamik termineid on ingliskeelsed, näiteks IT-sektor. Seega saab öelda, et mida rohkem inimesed oskavad erinevaid keeli, seda raskemaks läheb ka siseriikliku kaubamärgi registreerimine, sest kui varem oleks näiteks Eestis sobinud registreerimiseks tähis “chopsticks”¹⁰⁵ Hiina toitu pakkuva tootlustusteenuse suhtes, siis nüüd võib eeldada, et asjaomane avalikkus teab selle ingliskeelse sõna tähendust eesti keeles, mis on “söögipulgad” ja millel on otsene viide Aasia toidule.

¹⁰¹ EKo 12.02.2004, C-265/00, *Biomild*, p 40; EKo 12.03.2014, C-363/99, *Postkantoor*, p 99.

¹⁰² EKo 09.03.2006, *Matratzen Concord*, p 25.

¹⁰³ EKo 09.03.2009, C-421/04, *Matratzen*.

¹⁰⁴ EKo 09.03.2009, C-421/04, *Matratzen*, p 32.

¹⁰⁵ Patendiameti kaubamärkide andmebaasist nähtub, et on keeldutud registreerimast tähist “chopsticks” tootlustusteenuste suhtes. Arvutivõrgus: <http://andmebaas.epa.ee/avalik/#/trademarks?nr=M201200862&ln=et>

Eelneva põhjal on selge, et asjaomase avalikkuse tajus on lähtekohaks tähise kirjeldavuse hindamisel, aga ka kaubamärgi õiguskaitse ulatuse hindamisel üldiselt. Selline seisukoht on mõistetav, sest kaubad ja teenused pole lõppastmes suunatud kellelegi muule kui tarbijale ning seetõttu on oluline, kuidas just tarbija teatud tähist tajub. Samas peab tõdema, et tähise kirjeldavuse tuvastamine on hinnanguline ning sõltub paljuski konkreetse kaasuse asjaoludest. Seda iseloomustab kasvõi see, et olukordades, kus justkui on tuvastatud tähise kirjeldavus, võib tähis kaubamärgiks sellegipoolest sobida, kui on tuvastatud, et tähis on kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime.¹⁰⁶

Sellegipoolest saab eelneva põhjal järeldada, et kohtupraktikas kujundatud kriteerium hinnata tähise kirjeldavust ühelt poolt seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks registreerimist taotletakse, ja teiselt poolt lähtudes asjaomane avalikkuse tajust, on kooskõlas kaubamärgiõiguse eesmärkidega. Selliselt kujundatud kriteerium tagab, et õiguskaitse saaksid sellised tähised, mis tänu oma eristusvõimele võimaldavad tarbijatel tuvastada kaupade ja teenuste päritolu – seega on täidetud kaubamärgi päritoluülesande ja teiste, sellest sõltuvate ülesannete täitmise eesmärk. Samal ajal on tagatud ka vaba konkurentsi toetamise eesmärk. Kui kirjeldavuse hindamise lähtepunktiks on konkreetsed kaubad ja teenused ning asjaomane avalikkus, on tagatud, et kaubamärgina ei registreerita selliseid tähiseid, mis pelgalt kirjeldavad kauba või teenuse omadusi.

2.3. Tähise kirjeldavuse sisustamine

2.3.1. Tähise koosnemine üksnes kirjeldavatest tähistest

Vastavalt KaMS § 9 lg 1 p-le 3 ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest tähistest. Sisuliselt samamoodi on see sõnastatud ka Kaubamärgidirektiivi artiklis 4 lg-s 1 p-s c ja Kaubamärgimääruse artiklis 7 lg-s 1 p-s c. Seega ei saa õiguskaitset tähis, mis kirjeldab kauba või teenuse omadusi ning mis koosneb üksnes kirjeldavatest tähistest. Selle peatüki eesmärk on analüüsida, kuidas on Eesti vaidlustus- ja kohtupraktikas ning Euroopa Liidu kohtupraktikas sisustatud kaupade või teenuste eri omaduste kirjeldavust ning kas seda on

¹⁰⁶ Vastavalt KaMS § 9 lg 2 ei kohaldata § 9 lg-s 1 p-s 2-4 sätestatud, kui kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks on kaubamärk kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud. Sisuliselt samamoodi on see sõnastatud Kaubamärgidirektiivis art-s 4 lg-s 4 ja Kaubamärgimääruses art-s 7 lg-s 3.

tehtud kooskõlas kaubamärgiõiguse eesmärkidega – tagada kaubamärgi eristusvõime ning vaba konkurents.

EUIPO kaubamärgi hindamise juhiste kohaselt on üksnes kirjeldavatest tähistest koosneva tähisega tegemist siis, kui tähise tähendus annab asjaomase avalikkuse jaoks otse edasi informatsiooni registreerimiseks esitatud kaupade ja teenuste olemuse kohta.¹⁰⁷ See informatsioon tähendab, et tähis annab edasi infot kauba või teenuse liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või muude omaduste kohta. See on praktikas tekitanud õigustatud küsimuse, kas piisab sellest, kui vaid üks osa tähisest on kirjeldav, või peab seda olema tähis tervikuna ning kui otsene peab olema seos kirjeldava tähise ja kauba või teenuse omaduse vahel.

Tähisele ei saa õiguskaitset, kui see koosneb üksnes kirjeldavatest tähistest, st kui selles ei ole ühtegi eristusvõimelist elementi. See tähendab, et tähis peab tervikuna olema kirjeldav, mitte pelgalt osa sellest. Siiski tuleb arvestada sellega, et tähise mittekirjeldavad osad peavad olema piisavalt olulised, et muuta tähis asjaomase avalikkuse jaoks kauba või teenuse päritolule viitavaks. Näiteks on Euroopa Kohus leidnud, et ei piisa kirjeldava tähise vähetähtsast õigekirja muutmisest.¹⁰⁸ Nõue, et tähis ei saa õiguskaitset ainult siis, kui see koosneb üksnes kirjeldavatest tähistest, on oluline, et tagada kaubamärgi päritolule viitamise funktsioon. Lisaks teenib see avalikku huvi toetada vaba konkurentsi, sest seeläbi jäävad vabasse kasutusse sellised tähised, mida teised ettevõtjad soovivad oma kaupade või teenuste kirjeldamiseks kasutada. Seega on nimetatud nõue kooskõlas kaubamärgiõiguse eesmärkidega.

EUIPO kaubamärgi hindamise juhiste kohaselt on üldreegel, et pelgalt kirjeldavate tähiste kombinatsioon ei anna tulemuseks tervikuna eristusvõimelist ja kaupu ja teenuseid mitte kirjeldavat tähist.¹⁰⁹ Üksnes kirjeldavate sõnade kombinatsioonist koosneva tähisele õiguskaitse andmist analüüsis Euroopa Kohus *Babydry*¹¹⁰ kaasuses. Selles kaasuses pidi kohus analüüsima, kas tähis “babydry” on kirjeldav kaupade suhtes, mis hõlmasid ka lastele mõeldud mähkmeid. Kohus leidis, et igasugune tajutav erinevus kirjeldava mõiste, nagu seda tavaliselt kõnekeeles kasutatakse, ja tähise sõnastuse vahel on piisav selleks, et jaatada tähise

¹⁰⁷ EUIPO Trade Mark and Design Guidelines (*EUIPO kaubamärgi registreerimise juhised*). Part B, Section 4, Chapter 4. Arvutivõrgus: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1789398/trade-mark-guidelines/1-introduction>.

¹⁰⁸ EKO 30.04.2015, C-622/13 P, *Castel Frères v OHIM*, p-d 78-80.

¹⁰⁹ EUIPO kaubamärgi registreerimise juhised, Part B, Section 4, Chapter 4.

¹¹⁰ EKO 20.09.2001, C-383/99, *Babydry*.

eristusvõimelisust. Seda isegi siis, kui tähis koosneb vaid kirjeldavatest tähistest, mis on ebatavalises kombinatsioonis. Kohus leidis, et sõnadest koosnevate tähiste kirjeldavust tuleb hinnata mitte ainult iga sõna eraldi vaadates, vaid hinnates sõnakombinatsiooni tervikuna. Kui keskmine tarbija tajub sõnade kombinatsiooni eristusvõimelisena, siis on õigustatud kaubamärgi registreerimine.¹¹¹

Selline kohtu tõlgendus tähise kirjeldavate osade kohta on problemaatiline. Nimelt võib kohtu põhjendustest välja lugeda, et peamiseks kaalutluseks oli, kas eraldivõetuna kirjeldavatest tähistest koosnev tähis võiks sõnade kombinatsioonis siiski toimida eristusvõimelisena. See tähendab, et kohus lähtus avalikust huvist võimaldada tarbijatel segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid muud päritolu kaupadest või teenustest. Seevastu oli Euroopa Kohus oma varasemas lahendis *Windsurfing Chiemsee*¹¹² leidnud, et kirjeldava tähise kaubamärgina mittekaitsemine lähtub just avalikust huvist hoida kirjeldavad tähised vabalt kasutatavana kõigi jaoks. Euroopa Kohtu otsus lahendis *Babydry* aga läheb vastuollu selle avaliku huvi eesmärgiga, sest nii võib tekkida olukord, kus ebatavalises kombinatsioonis tähis mõjub tarbijatele küll eristusvõimelisena, kuid kuna koosneb üksnes kirjeldavatest tähistest, võib teistel ettevõtjatel tekkida õigustatud soov neid tähiseid samas kombinatsioonis kasutada ka oma samaliigiliste kaupade või teenuste jaoks.

Selle teatava vastuolu lahendas Euroopa Kohus *Doublemint*'i¹¹³ kaasuses, kui leidis, et selleks, et tuvastada, kas tähis “doublemint” on kirjeldav kaupade suhtes, mis muu hulgas hõlmavad närimiskummi, ei tule mitte hinnata, kas sõnade kombinatsioon on juba hetkel kasutusel kirjeldavana vastavate kaupade suhtes, vaid seda, kas üks võimalikest tähise tähendusest on kirjeldav.¹¹⁴ Seega pole oluline tuvastada, kas tähis kirjeldavate sõnade kombinatsioonina on konkreetsel ajahetkel kasutatav kaupu ja teenuseid kirjeldavana, vaid see, et potentsiaalselt saaks sellist kombinatsiooni kirjeldavaks pidada. Sellegipoolest on kohtupraktikas ka hiljem leitud, et kirjeldavate tähiste ebatavaline kombinatsioon võib muuta tähise tervikuna eristusvõimeliseks ehk mittekirjeldavaks¹¹⁵, sest selline ebatavaline kombinatsioon ei loo tarbijale otsest seost pakutava kauba või teenusega ning seetõttu ei kahjustu päritolu tagamise funktsioon ning ka teistel ettevõtjatel pole õigustatud huvi selliste tähiste kasutamiseks.

¹¹¹ EKO 20.09.2001, C-383/99, *Babydry*, p 40.

¹¹² EKO 04.05.1999, liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, p 25.

¹¹³ EKO 23.10.2003, C-191/01 P, *Wrigley v OHIM (Doublemint)*.

¹¹⁴ EKO 23.10.2003, C-191/01 P, *Doublemint*, p 32.

¹¹⁵ EÜKo 17.10.2017, T-105/06, *InterVideo*, p 34; EÜKo 30.11.2004, T-173/03, *Geddes*, p 21.

Kokkuvõtvalt võib kirjeldavate sõnade kombinatsiooni kohta öelda, et reeglina on kombinatsioon kirjeldavatest tähistest ka tervikuna kirjeldav ning seda isegi neologismi puhul. Seda seetõttu, et kõigest tavaliste sõnade ebatavaline kombinatsioon ei saa üldjuhul tähendada midagi enam kui kirjeldust kaupade ja teenuste suhtes.¹¹⁶ Samas, kui tähis on kombinatsioon mitmest elemendist, on oluline tuvastada, et mitte ainult pole need elemendid eraldiseisvana kirjeldavad, vaid et ka sõna tervikuna on vastavaid kaupu ja teenuseid kirjeldav.¹¹⁷ Kirjeldavate sõnade kombinatsioonist koosnev tähis pole kirjeldav, kui selle tähendus on piisavalt kauge sõnade kombinatsioonist eraldi.¹¹⁸

Teine oluline aspekt tähise kirjeldavuse hindamisel on see, et seos tähise ja vastava kauba või teenuse omaduse vahel peab olema otsene. Nimelt on EUIPO juhiste¹¹⁹ kohaselt tähis kirjeldav, kui see asjaomase avalikkuse jaoks annab koheselt edasi informatsiooni kaupade ja teenuste kohta, mille suhtes õiguskaitset taotletakse. Kohtupraktikas on samuti leitud, et tähise kirjeldavuse tuvastamisel peab seos tähise ja vastava kauba või teenuse omaduse vahel olema piisavalt otsene, et see võimaldaks asjaomasel avalikkusel koheselt ning ilma põhjalikuma analüüsita omistada need omadused konkreetsetele kaupadele või teenustele.¹²⁰ Piisavalt otsene pole selline seos, mis ainult kaudselt viitab või vihjamisi kirjeldab kauba või teenuse omadusi.¹²¹ Siiski peab tähise ja kauba või teenuse omaduse seose hindamisel arvestama sellega, et tähist potentsiaalselt saaks kasutada kauba või teenuse omadust kirjeldavana. Vastavalt kohtupraktikale ei piisa sellest, kui tuvastatakse vaid see, et kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise hetkel ei ole otsest seost tähise ja kauba või teenuse omaduste vahel.¹²²

Kohtujurist Jacobs on Euroopa Kohtu otsusele *Doublemint*¹²³ koostatud arvamuses välja toonud, et mida otsesem ja objektiivsem on seos tähise ja registreeritavate kaupade ja teenuste vahel, seda kirjeldavamaks saab tähist nende kaupade ja teenuste suhtes pidada. Kohtujurist tõi veel välja, et tuleb hinnata, kas tarbijal tekib tähise ja vastavate kaupade ja teenuste vahel seos kohe või alles pärast teatavat analüüsi ning kas see seos tekib kauba või teenuse oluliste

¹¹⁶ EKo 12.02.2004, C-265/00, *Biomild*, p 39.

¹¹⁷ EKo 12.03.2014, C-363/99, *Postkantoor*, p 39.

¹¹⁸ EKo 12.03.2014, C-363/99, *Postkantoor*, p 99.

¹¹⁹ EUIPO kaubamärgi registreerimise juhised, Part B, Section 4, Chapter 4.

¹²⁰ EÜKo 07.06.2001, T-359/99, *DKV v OHIM (Eurohealth)*, p 35; EÜKo 31.01.2012, T-24/00, *Sunrider v OHIM (Vitalite)*, p 24; EÜKo 09.10.2002, T-360/00 *Dart Industries v OHMI (UltraPlus)*, p 26; EÜKo 17.10.2007, T-105/06, *Intervideo Inc*, p 32; TOAK 28.04.2016, otsus nr 1571-o.

¹²¹ EÜKo 31.01.2001, T-135/99, *Taurus-Film GmbH & Co*, p 29.

¹²² EÜKo 18.11.2015, T-558/14, *Trilobular*, p 45 ja selles viidatud kohtupraktika.

¹²³ EKo 23.10.2003, C-191/01 P, *Doublemint*.

omaduse suhtes.¹²⁴ Kohtujurist Jacobs'i juhised on aga mõnevõrra eksitavad. Nimelt pole ei KaMS § 9 lg-s 1 p-s 3 ega Kaubamärgidirektiivi artiklis 4 lg-s 1 p-s c ja Kaubamärgimääruse artiklis 7 lg-s 1 p-s c viidatud nõudele, et tähis peab kirjeldama just kauba või teenuse olulisi omadusi. Veelgi enam, Euroopa Kohus on lahendis *Postkantoor*¹²⁵ leidnud, et pole oluline, kas kirjeldatavad omadused on kauba või teenuse kaubanduslikult olulised omadused või mitte. Sellest järeldub, et kirjeldavus võib seisneda kauba või teenuse mistahes omaduse kohta informatsiooni andmises.

Eelneva analüüsi põhjal võib jääda mulje, et selleks, et tähist ei loetaks kirjeldavaks, peab see olema kas väljamõeldud või täiesti uus ja originaalne, nii see aga pole. Euroopa Kohus on leidnud lahendis *SAT.I*¹²⁶, et selleks, et tähis sobiks kaubamärgina registreerimiseks, ei pea see iseenesest täitma kaubamärgi omaniku teatud loovuse või kunstilise ettekujutusvõime taset. Oluline on, et kaubamärk oleks eristusvõimeline. Lisaks on kohtupraktikas leitud, et iseenesest ei ole välistatud selliste tähiste kasutamine kaubamärgina, mis vaid meelitavad selle kaubamärgiga tähistatud kaupu ostma või teenuseid tarbima. Seda tingimusel, et asjaomast kaubamärki peab olema võimalik viivitamatult tajuda viidatud toodete või teenuste kaubandusliku päritolu tähisena, võimaldamaks asjaomastel tarbijatel eristada kaubamärgiomaniku tooteid või teenuseid ilma võimaliku segiajamiseta nendest, mis on toodetud kellegi teise poolt.¹²⁷

Eelneva põhjal saab järeldada, et üksnes kirjeldavatest tähistest koosneva tähisega on tegemist siis, kui tähis loob asjaomasele avalikkusele piisavalt otsese seose kauba või teenuse omadustega ning seejuures pole oluline, kas vastav tähis on kasutusel kirjeldavana hinnangu andmise ajahetkel, vaid kas potentsiaalselt saaks seda tähist konkreetsete kaupade ja teenuste suhtes kirjeldavana kasutada.

Eelnevalt kirjeldatud viisil tähise kirjeldavuse sisustamine on kooskõlas kaubamärgi päritolu tagamise ja muude ülesannete täitmise eesmärgiga. Kõik eelnevalt nimetatud kriteeriumid – tähise ja kauba või teenuse vahetu seos, tähise kui terviku hindamine, potentsiaalse kirjeldavuse arvestamine – aitavad tagada seda, et õiguskaitse saaks ainult eristusvõimeline kaubamärk. Selline tähise kirjeldavuse sisustamine ei ole aga täielikult kooskõlas vaba konkurentsi tagamise eesmärgiga. Esiteks loob sellistele tähistele, mis küll hetkel ei viita

¹²⁴ Kohtujurist Jacobs ettepanek, 23.10.2003, C-191/01 P, *Doublemint*, p 61.

¹²⁵ EKO 12.03.2014, C-363/99, *Postkantoor*, p 102.

¹²⁶ EKO 16.09.2004, C-329/02 P *SAT.I v OHIM (SAT.I)*, p 41.

¹²⁷ EÜKo 12.01.2005, T-334/03; *Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH (Europremium)*, p 38.

otseselt kauba või teenuse omadusele, aga mida tulevikus saab kirjeldavana kasutada, õiguskaitse andmisest keeldumine ohu, et õiguskaitse saamine on liialt raskendatud. Sellisel juhul on konkurents moonutatud, kuna tähise kirjeldavust on sisustatud liiga laialt ning ettevõtjad peavad rohkem vaeva nägema, et saada õiguskaitse tegelikkuses eristusvõimelisele tähisele. Teiseks ohukohaks on sellistele tähistele õiguskaitse võimaldamine, mis küll koosnevad kirjeldavast sõnakombinatsioonist, kuid mis ebatavalise kombinatsiooni tõttu loetakse eristusvõimeliseks. Kuigi üldreegel on see, et pelgalt kirjeldavate tähiste kombinatsioon ei muuda tähist tervikuna eristusvõimeliseks, siis pole kohtupraktikas piisavalt määratletud, mida tähendab „ebatavaline“ kombinatsioon. See omakorda võimaldab tähise kirjeldavust sisustada selliselt, et õiguskaitse saavad tähised, mida teised ettevõtjad tahaksid õigustatult oma kaupade või teenuste kirjeldamisel kasutada.

2.3.2. Kaupade või teenuste eri omaduste kirjeldamine

Magistritöö eelmises alapeatükis on tuvastatud, mida tähendab tähise koosnemine „üksnes“ kirjeldavatest tähistest. KaMS § 9 lg 1 p 3, Kaubamärgidirektiivi artikkel 4 lg 1 p c ja Kaubamärgimääruse artikkel 7 lg 1 p c annavad aga avatud loetelu nendest kauba või teenuste omadustest, mida tähised saavad kirjeldada. Selle alapeatüki eesmärk ongi uurida, kuidas on kohtupraktikas sisustatud kirjeldatud kauba või teenuse eri omadusi ning anda hinnang, kas seda on tehtud vastavalt tähise kirjeldavuse tuvastamise kriteeriumitele ning kooskõlas kaubamärgiõiguse eesmärkidega.

1) Kaupade või teenuste liiki näitav tähis

EUIPO kaubamärgi hindamise juhiste kohaselt on üksnes kaupade või teenuste liiki näitava tähisega tegemist siis, kui tähis viitab kaupade ja teenuste enda olemusele.¹²⁸ Eesti vaidlustus- ja kohtupraktikas on kauba või teenuse liiki kirjeldavaks tähiseks peetud tähist „toruabi“ sanitaartechnilise teenuste suhtes, sest eesti keeles kasutatakse sageli sõna „abi“ teenust tähistava sõna sünonüümina ning selle sõnaga liidetakse tihti eesti keeles teenuse valdkonda kirjeldav sõna, saades tulemuseks liitsõnad, mis kirjeldavad vastavat liiki teenuseid.¹²⁹ Nimetatud otsuse puhul tuleb selgelt esile, et kohus on oma otsuses lähtunud avalikust huvist hoida kirjeldavad tähised vabalt kasutatavana. See tuleb välja kohtu põhjendustest, et pole oluline, kas tarbijad ka tegelikult on kasutanud sõna “abi” sanitaartechniliste teenuste

¹²⁸ EUIPO kaubamärgi registreerimise juhised, Part B, Section 4, Chapter 4.

¹²⁹ TlnRnKo 29.10.2014, 2-13-45357, p 19.

kirjeldamiseks, vaid see, et potentsiaalselt võiks tähist kasutada sellist teenust kirjeldavana.¹³⁰ Samas viitas kohus kirjeldavuse tuvastamisel ka kaubamärgi päritolufunktsioonile, tuues välja, et kuna tähis “toruabi” on sanitaartechniliste teenuste suhtes kirjeldav, ei sobi see kaubamärgiks, sest ei saa sellisena eristuda ühe ettevõtja teenuseid teise omadest.¹³¹

Tallinna Ringkonnakohus on tsiviilasjas nr 2-05-23329¹³² võrdselt lähtunud avalikust huvist, et tähised saaksid toimida kaupade ja teenuste päritolu tuvastajatena ning avalikust huvist hoida kirjeldavad tähised vabalt kasutatavatena. Selles lahendis leidis kohus, et “A&O” on teatmeteoste suhtes kirjeldav, sest seda kasutatakse teatmeteose jaoks, mis oma olemuselt koondab teatud valdkonna põhitööd. Seega on ka teistel sama liiki kaupu pakkuvatel ettevõtjatel õigustatud huvi seda tähist kirjeldavana kasutada ning tähise monopoliseerimine kahjustaks oluliselt vaba konkurentsi ning avalikke huve. Samas tuvastas kohus nimetatud tähise puhul ka selle tavapärasuse ja seetõttu võimetuse tarbijate jaoks nimetatud kaupa teiste ettevõtjate kaupadest eristada.¹³³

TOAK-i vaidlustuspraktikas on leitud näiteks, et tähis “vene juust” kirjeldab üksnes juustu liiki¹³⁴ ning tähis “virmalised” on tuntud retsepti alusel valmistatud tortide suhtes kirjeldav, kuna sellise retseptiga torti on „Virmalise“ tordi nime all valmistatud pikka aega ning seetõttu on see sõna muutunud tordi liigi tähiseks.¹³⁵ TOAK-i põhjendustest nähtub, justkui oleks viimase otsuse puhul eristatud esmalt ettevõtja jaoks ja seejärel tarbija jaoks olulisi huve.¹³⁶ Nimelt tuvastas TOAK tähise eristusvõime KaMS § 9 lg 1 p 2 alusel viidates just sellele, et tarbija jaoks ei suuda nimetatud tähis kaupu eristada. Selline eristus näitab, et komisjon on oma otsuses lähtunud nii kaubamärgi päritolu tagamise ülesandest kui ka avalikust huvist hoida vabalt kasutatavana tähised, mida teised ettevõtjad võiksid õigustatult soovida kasutada oma samaliigiliste kaupade suhtes. Seevastu on avalik huvi hoida kirjeldavad tähised vabalt kasutatavatena domineerinud otsuses, kus TOAK leidis, et tähis „yummy gummy“ on kirjeldav kummikommide suhtes¹³⁷.

¹³⁰ TlnRnKo 29.10.2014, 2-13-45357, p 19.

¹³¹ TlnRnKo 29.10.2014, 2-13-45357, p 25.

¹³² TlnRnKo 15.01.2008, 2-05-23329.

¹³³ TlnRnKo 15.01.2008, 2-05-23329, lk 13.

¹³⁴ TOAK 30.11.2018, otsus nr 1618-o.

¹³⁵ TOAK 26.07.2016, otsus nr 1579-o.

¹³⁶ TOAK 26.07.2016, otsus nr 1579-o, lk 10.

¹³⁷ TOAK 13.04.2015, otsus nr 1466-o.

Üldkohtu praktikas on peetud kirjeldavaks tähist “telepharmacy” arvutisüsteemide ja ravimite kaugmüügi suhtes¹³⁸, tähist “ecodoor”, kuna see seostub asjaomasele avalikkusele keskkonnasäästlikul põhimõttel toimivate või toodetud ustega¹³⁹. Kui esimeses lahendis tugines kohus oma otsuses just avaliku huvi eesmärgile hoida teatud tähised vabalt kasutatavana, siis teises lahendis viitas kohus küll avaliku huvi eesmärgile hoida kirjeldavad tähised vabalt kasutatavatena, kuid otsuse põhjendustes lähtus kohus eeskätt just tähise eristusvõime hindamisest. Euroopa Kohus on leidnud, et saksakeelne tähis “*universaltelefonbuch*“, mis tähendab tõlkes universaalset telefoniraamatut, on kirjeldav elektroonikaseadmete suhtes¹⁴⁰ ning selgitanud, et pole oluline, kas hindamise ajahetkel on tähis asjaomase avalikkuse jaoks konkreetseid kaupu või teenuseid kirjeldav, vaid on oluline, kas potentsiaalselt võib selline seos tekkida.¹⁴¹

Eelneva põhjal saab järeldada, et kauba või teenuse liiki näitava tähise hindamisel on arvestatud nii kaubamärgi päritolu tagamise ülesandega kui ka avaliku huviga hoida liiki kirjeldavad tähised vabalt kasutatavatena. Kuigi tähise kirjeldavuse tuvastamisel on kõigis analüüsitud lahendites viidatud avaliku huvi eesmärgile hoida kirjeldavad tähised vabalt kasutatavatena, siis kirjeldavuse tuvastamisel tuginetakse ikkagi kaubamärgi võimele eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teise ettevõtja kaupadest või teenustest.

2) Kaupade või teenuste kvaliteeti näitav tähis

EUIPO kaubamärgi hindamise juhiste kohaselt on üksnes kaupade või teenuste kvaliteeti näitava tähisega tegemist siis, kui tähis kirjeldab kauba mistahes kvalitatiivset omadust.¹⁴² Kauba või teenuse kvaliteeti näitav tähis võib kirjeldada nii kaupade või teenuste positiivseid omadusi nagu “värske” puuviljade suhtes, aga ka kauba olemusest tulenevaid omadusi nagu “kerge” vähesel rasvasisaldusega toidukaupade suhtes.

Eesti kohtupraktikas pole Riigikohus pidanud kaupade või teenuste kvaliteeti kirjeldavaks tähiseks tähist „peremunad“ munade suhtes, sest asjaolu, et keskmise suurusega mune turustatakse tähise "peremuna" all, ei muuda seda sõna munade suurust näitavaks ja kirjeldavaks tähiseks. Munade suurust tarbijate jaoks näitavad tähed S, M, L, XL ja munade

¹³⁸ EÜKo 08.07.2004, T-289/02, *Telepharmacy*, p 53.

¹³⁹ EÜKo 15.01.2013, T- 625/11, *Ecodoor*, 34.

¹⁴⁰ EKO 05. 02.2004, C-326/01 P *Telefon & Buch VerlagsgmbH*.

¹⁴¹ EKO 05. 02.2004, C-326/01 P *Telefon & Buch VerlagsgmbH*, p 31.

¹⁴² EUIPO kaubamärgi registreerimise juhised. Part B, Section 4, Chapter 4.

suurust näitavateks sõnadeks on "suur", "keskmine", "väike", "hiiglaslik".¹⁴³ Eesti kohtupraktikas on aga kirjeldavaks peetud tähiseid "silverwhite" ja „hõbevalge“ kenneltegevuses, sest need tähised kirjeldavad n-ö toote kvalitatiivset omadust nagu tõukoera karva värv, mis ongi looma oluline omadus, seda eriti tõukoerte puhul.¹⁴⁴ Niisamuti on kirjeldav tähis „justfab“ iluteenuste suhtes, sest see tähistab inglise keeles midagi väga suurepärasest või imelist, kirjeldades seetõttu tarbija jaoks otseselt iluteenuste kvaliteeti ja väärtust. Viimati nimetatud juhul ei peetud sõnade sellist kombinatsiooni ka piisavaks, et mitte tervikuna olla kirjeldav, kuna keskmine tarbija ei jaga kaubamärki osadeks selle analüüsimise eesmärgil ning ta ei pruugi teada, et sõna „fab“ on slängis kasutatav lühend ingliskeelsest sõnast „fabulous“.¹⁴⁵ Selle otsuse puhul tuleb selgelt esile tähise hindamise keeleline aspekt ning see, et kirjeldavate sõnade kombinatsioon ei pruugi tulemuseks anda eristusvõimelist tähist. Nimelt leidis TOAK, et ingliskeelsed sõnad „just“ ja „fab“ on mõlemad keskmisele tarbijale, kes inglise keelt valdab, arusaadavad ja seega iluteenust kirjeldavad.

Üldkohus on üksnes kauba või teenuse kvaliteeti kirjeldava tähise esinemist sõnakombinatsioonis hinnates leidnud, et tähis "clearwifi" on kirjeldav telekommunikatsiooniga seotud teenuste suhtes¹⁴⁶, aga seevastu tähis "europremium" pole tervikuna kirjeldav postiveoga seotud teenuste suhtes¹⁴⁷. Tähise selle osa kohta, mis kirjeldab kaupade ja teenuste kvaliteeti ehk "premium" kohta leidis kohus, et sõna "premium" on kaudne ja abstraktne viis, kuidas ettevõtja saab kiita oma toodete paremust, teavitamata tarbijat otseselt ja vahetult nende toodete ühest kindlaksmääratud omadusest, ning iseenesest ei ole välistatud selliste tähistega kasutamine kaubamärgina, mis vaid meelitavad selle kaubamärgiga tähistatud kaupu ostma või teenuseid tarbima.¹⁴⁸ Samuti on Üldkohus leidnud lahendis *Ultraplus*¹⁴⁹, et tähis "ultraplus" pole kirjeldav nõude suhtes, mis on mõeldud mikrolaineahjus kasutamiseks. Nimelt leidis ka seal kohus, et kui tähis viitab kaudselt ja abstraktselt kaupade või teenuste paremusele, kuid mitte otseselt ja koheselt informeerides tarbijat toote konkreetsest omadusest, siis pole tegemist toote kirjeldava tähisega. See tähendab, et kaupu ja teenuseid kiitvad tähised sobivad kaubamärgiks, kui need ei tekita tarbijas segadust toote päritolu osas ehk ei viita toote olulisele omadusele.

¹⁴³ RKTko 07.12.2011, 3-2-1-123-11, p 8.

¹⁴⁴ TlnRnKo 11.04.2018, 2-16-2784/41, p 67.

¹⁴⁵ TOAK 27.07.2017, otsus nr 1686-o.

¹⁴⁶ EÜKo 19.11.2009, T-399/08, *Clearwifi*.

¹⁴⁷ EÜKo 12.01.2005, T-334/03, *Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH (Europremium)*.

¹⁴⁸ EÜKo 12.01.2005, T-334/03; *Europremium*, p 38.

¹⁴⁹ EÜKo 09.10.2002, T-360/00, *Ultraplus*, p 27.

Samas on oluline eristada, et kaupade või teenuste kvaliteeti näitava tähisena ei arvestata tähiseid, mis on küll viitavad teatud kvalitatiivsele omadusele viitavad, kuid mida keeles juba tavapärast kasutatakse. Nii näiteks leidis Euroopa Kohus näiteks lahendis *Bravo*¹⁵⁰, kus oli küsimuse all tähise “bravo” sobivus kirjatarvete tähistamiseks. Selles lahendis leidis kohus, et kuigi tähise kirjeldavuse ja tavapärasuse kui õiguskaitset välistavate asjaolude vahel on teatav kattuvus, siis antud juhul oli tähise “bravo” puhul tegemist tavapärase nn kiitva sõnaga, mitte kaupu kirjeldava tähisega.

Eelneva põhjal saab järeldada, et sellesse kirjeldavuse kategooriasse kuuluvad tähised hõlmavad nii kaupade või teenuste positiivseid omadusi näitavaid tähiseid, kui ka tähiseid, mis viitavad kaupade või teenuste iseloomulikele omadustele. Samas ei tuleks kvalifitseerida tähise kirjeldavuse alusel neid tähiseid, mis on tavapärased nagu seda ilmestas Euroopa Kohus *Bravo* lahendis. Lisaks olukorras, kus tähis viitab abstraktselt kaupade või teenuste paremusel, mitte konkreetsele kauba või teenuse positiivsele omadusele, ei loeta tähist kirjeldavaks.

Lisaks on kauba või teenuse kvaliteeti kirjeldava tähise sisustamisel kohtupraktikas lähtunud nii päritolu tagamise eesmärgist kui ka vaba konkurentsi tagamise eesmärgist. Seda seetõttu, et ühelt poolt on tähist kirjeldavust sisustatud läbi selle, kuidas keskmine tarbija tajub teatud tähist, ning teiselt poolt läbi selle, kas teised ettevõtjad tahaksid nimetatud viisil oma kaupu või teenuseid kirjeldada ja reklaamida. Seega on tähise kvaliteeti kirjeldavat tähist sisustatud kooskõlas kaubamärgi eesmärkidega ning ühte eesmärki pole peetud domineerivaks.

3) Kaupade või teenuste geograafilist päritolu näitav tähis

Geograafilist päritolu näitav tähis võib viidata näiteks riigile, piirkonnale, aga ka linnale või järvele. Näiteks võib sellise tähisega tegu olla siis, kui kasutatakse tähist “Peipsi” sibulate suhtes. Euroopa Kohus on kauba või teenuse geograafilist päritolu näitava tähise õiguskaitset põhjalikult analüüsinud lahendis *Windsurfing Chiemsee*, kus oli küsimuse all, kas tähis „Chiemsee“, mis on Saksamaal Baieri piirkonnas asuva suurima järve nimi, on kirjeldav spordirõivaste suhtes. Kohus leidis, et iseenesest pole välistatud geograafilist päritolu näitava tähise kasutamine kaubamärgina. Lisaks leidis kohus, et kirjeldavuse tuvastamisel tuleb hinnata, kas geograafiline nimi viitab kohale, mida asjaomane avalikkus seostab või võib tulevikus seostada asjaomaste kaupade või teenustega. Seejuures pole oluline, et kaubad

¹⁵⁰ EKo 04.10.2011, C-517/99, *Merz & Krell*.

oleksid tingimata toodetud selles geograafilises asukohas, vaid asjaomasel avalikkusel võib seos geograafilise asukoha ja tähise vahel tekkida ka muul alusel.¹⁵¹

Riigikohus on *Windsurfing Chiemsee* lahendile viidates sedastanud, et geograafilise tähise kirjeldavust hinnates tuleb arvestada asjaolusid nagu tähistatud kaupade ja teenuste olemus, asjaomase avalikkuse teadlikkus vastavast geograafilisest nimetusest, tegevusharu traditsioonid, sh seda, kas asjassepuutuvate kaupade või teenuste puhul on kaubanduses kombeks ära märkida nende geograafiline päritolu. Lisaks tuleb arvestada, kas registreerimistaotluses esitatud kaupade või teenuste puhul peetakse geograafilist päritolu oluliseks nende kvaliteedi või muude omaduste hindamisel.¹⁵² Näiteks on Eesti vaidlustuspraktikas kauba või teenuse geograafilist päritolu kirjeldavaks tähiseks peetud tähiseid „Viru õlu“¹⁵³ ja „Vergi“¹⁵⁴ õlu suhtes ning tähist „Liivimaa“ põllumajandustoodete puhul¹⁵⁵.

Kaupade või teenuste geograafilist päritolu näitava tähise puhul on kohtupraktikas korduvalt leitud, et õiguskaitse andmisest keeldumise avalik huvi seisneb lisaks kirjeldavate tähiste vabalt kasutusse jätmisele ka selles, et sellistel tähistel on võime mõjutada erineval moel tarbijate eelistusi, näiteks sidudes kaubad ja teenused positiivseid tundeid esile kutsuda võiva kohaga.¹⁵⁶ Seejuures on vaidlustuskomisjon selgitanud, et selline avaliku huvi määratlemine ei tähenda siiski, et geograafilist päritolu näitava tähise kaubamärgina registreerimisest keeldumise aluseks olev avalik huvi esineks üksnes selliste geograafiliste nimetuste puhul, mis tarbija jaoks kajastavad kaupade ja teenuste võimalikku kvaliteeti, vaid tegemist on ühe aspektiga, mida avaliku huvi puhul hinnata.¹⁵⁷

Kohtupraktikale tuginedes saab järeldada, et kauba või teenuse geograafilist päritolu näitava tähise kirjeldavust on hinnatud kooskõlas kaubamärgiõiguse eesmärkidega. Esiteks on geograafilisele päritolule viitava tähise sisustamisel arvestatud asjaoluga, et selline tähis ei sobi kaubamärgiks, kui see võiks asjaomase avalikkuse jaoks luua seose, et vastavad kaubad või teenused pärinevad nimetatud geograafilisest asukohast.

¹⁵¹ EKo 04.05.1999, liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, p-d 29-31.

¹⁵² RKTko 13.06.2018, 2-16-6665/60, p 23.2.

¹⁵³ TOAK 16.02.2017, otsus nr 1605-o.

¹⁵⁴ TOAK 30.05.2014, otsus nr 1468-o.

¹⁵⁵ TOAK 30.03.2016, otsus nr 1550-o.

¹⁵⁶ EKo 04.05.1999, liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, p 26; EÜKo 15.10.2003, *Oldenburger*, p 30; RKTko 13.06.2018, 2-16-6665/60, p 23.2.

¹⁵⁷ TOAK 30.05.2014, otsus nr 1468-o.

Teiseks on oluliseks peetud avalikku huvi hoida kauba või teenuse päritolu kirjeldavad tähised vabalt kasutatavatena ning seeläbi kaitsta moonutamata konkurentsi. Seejuures on kauba või teenuse päritolu näitava tähisega seotud avalikku huvi sisustatud laiemalt kui teiste kauba või teenuse omadusi kirjeldavate tähistega seotud avalikku huvi. Selline avaliku huvi sisustamine võib esmapilgul tekitada küsimuse, kas kohtupraktikas on moonutamata konkurentsi silmas pidades ehk liialt piiratud geograafilisele omadusele viitava tähise õiguskaitset. Sellegipoolest tuleb pigem järeldada, et nimetatud selline laiem avaliku huvi sisustamine on geograafilist päritolu näitava tähise eripära arvestades põhjendatud, kuna neil on võime oluliselt mõjutada tarbijate eelistusi.

4) Kaupade või teenuste muud omadust näitav tähis

Muu omadus KaMS § 9 lg 1 p 3 mõttes võib tähendada ka näiteks toote või teenuse sihtrühmale viitamist, aga ka toote maitset, kuju, värvi jne. Näiteks võiks selline tähis olla “lapsed” pulgakommidest suhtes. Kaupade või teenuste muid omadusi kirjeldav tähis võib mõnes osas kattuda teiste kirjeldavate nn kategooriatega, sest loetelu on taotluslikult jäetud avatuks. Euroopa Kohus on muude omaduste kirjeldamist analüüsinud otsuses *Celltech*¹⁵⁸. Selles kaasuses oli Siseturu Ühtlustamise Amet keeldunud registreerimast tähist “celltech” kaupade ja teenuste suhtes, mis kuulusid rakutehnoloogia valdkonda. Euroopa Kohus aga leidis, et tähis ei ole vastavate kaupade ja teenuste suhtes kirjeldav, sest tähise kirjeldavus kui absoluutne keeldumisalus ei erista ühelt poolt „otstarvet” või „tehnilist funktsionaalsust”, mis on kaupade ja teenuste omadused, ning teiselt poolt „kasutusvaldkonda”, mis seda ei ole. Nimetatud sättes sisalduv viide „muudele omadustele” on vastupidi tõendiks sellele, et asjaomase kauba ja teenuse kõik võimalikud omadused käivad selle keelu alla. Sellisel juhul oleks pidanud hindama, kas asjaomane avalikkus võib pidada tähist “celltech” vahetult ja üheselt mõistetavalt sõnaks, mis tähistab rakutehnoloogia valdkonda kuuluvat tegevust ning/või selle tegevuse raames kasutatavaid kaupu.¹⁵⁹

Euroopa Kohus leidis otsuses *Color Edition*¹⁶⁰ et tähis “color edition” on kirjeldav kosmeetika- ja jumestustoodete suhtes. Nimelt nõustus Euroopa Kohus Üldkohtu selgitusega, et tähis „color edition” koosneb üksnes tähistest, mis tähistavad asjaomaste kaupade omadusi ning sõnade „color” ja „edition” ühendi struktuur ei ole ebaharilik, vaid inglise keele reegleid arvestades tavapärane, ning seetõttu ei jäta taotletav kaubamärk asjaomasele avalikkusele

¹⁵⁸ EKO 19.04.20017, C-273/05, *Celltech*.

¹⁵⁹ EKO 19.04.20017, C-273/05, *Celltech*, p-d 50 ja 51.

¹⁶⁰ EKO 25.02.2010, C-408/08 P, *Color Edition*.

muljet, mis on piisavalt erinev sellest, mis tuleneb sõnaliste koostisosade lihtsalt kõrvuti asetamisest, ega muuda nende tähendust või ulatust.¹⁶¹

EUIPO on kaubamärgi hindamise juhistes välja toonud, et kaupade hulka näitav tähis võiks tähendada olukorda, kus tähis viitab kogusele, milles kaupa müüakse. Näiteks kui kasutada tähist “üks liiter” üheliitrise piimapaki tähistamiseks. Samas kuuluvad siia alla vaid tähised, mis kirjeldavad kaubanduses tavapäraseid mõõteühikuid, mitte selliseid, mis on vaid hüpoteetiliselt võimalikud. Näiteks ei kuulu siia kategooriasse olukord, kui kasutatakse tähist “99, 999” banaanide suhtes.¹⁶² Euroopa Kohus on tähise kirjeldavust analüüsinud ka numbritest koosneva tähise “1000” suhtes otsuses *Technopol*¹⁶³, kus tähist “1000” kasutati kaupade ja teenuste suhtes, mis vastasid kirjeldusele „brošüürid; ajakirjad, sh ajakirjad, mis sisaldavad ristsõnu ja mängu; päevalehed”. Selles asjas leidis Euroopa Kohus, et tähis “1000” on nimetatud kaupade suhtes omadusi kirjeldav, sest viitab lehekülgede ja teoste arvu, teabe koguse ning kogutud mängude arvu või selles sisalduvate loetelude hierarhilise klassifikatsioonile. Seetõttu tajub asjaomane avalikkus seda tähist kohe ja ilma järele mõtlemata kui asjaomaste kaupade omaduste suhtes kirjeldavana.

Eelneva kohtupraktika põhjal saab järeldada, et kaupade ja teenuste eri omaduste sisustamisel on lähtunud nii kaubamärgiõiguse eesmärgist tagada kaubamärgi abil kaupade või teenuste päritolu kui ka vaba konkurentsi tagamise eesmärgist. Kõiki kirjeldavuse kategooriad ühiselt vaadates on domineerivaks olnud eesmärk tagada vaba konkurents ehk mitte monopoliseerida selliseid kirjeldavaid tähiseid, mida ka teised ettevõtjad õigustatult tahaksid oma kaupade ja teenuste suhtes kasutada. Seevastu kauba või teenuse kvalitatiivset omadust kirjeldava tähise puhul on tuginetud võrdselt mõlemale aspektile – nii eristusvõimele ja seeläbi võimele tagada kaubamärgi päritolu, kui ka vaba konkurentsi tagamise eesmärgile.

Seega on kaubamärgi eri omadusi sisustades lähtunud kaubamärgiõiguse eesmärkidest. Samas on mõnevõrra üllatav, et kuigi kohtupraktikas ja õiguskirjanduses on kaubamärgi kirjeldavusega seotud peamiseks avalikuks huviks peetud vaba konkurentsi tagamist, s.o õiguskaitse mitteandmist sellistele tähistele, mida teised ettevõtjad võivad samuti tahta kasutada, siis konkreetsete kohtulahendite põhjendustest tuleb välja, et lähtunud on ka päritolu tagamise eesmärgist. Siiski ei saa seda pidada kaubamärgiõiguse eesmärkide vastuoluliseks tõlgendamiseks, sest nimetatud eesmärgid ei välista teineteist.

¹⁶¹ EKo 25.02.2010, C-408/08 P, *Color Edition*, p 63.

¹⁶² EUIPO kaubamärgi registreerimise juhised. Part B, Section 4, Chapter 4.

¹⁶³ EKo 10.03.2011, C-51/10, *Technopol*, p-d 53 ja 57.

2.4. Tähise kirjeldavus iseseisva absoluutset õiguskaitset välistava asjaoluna

KaMS § 9 lg 1 p-s 3, Kaubamärgimääruse artiklis 7 lg 1 p-s c ja Kaubamärgidirektiivis artiklis 4 lg 1 p-s c sätestatud tähise kirjeldavus kui absoluutne õiguskaitset välistav asjaolu on tihedalt seotud KaMS § 9 lg 1 p-s 2, Kaubamärgimääruse artiklis 7 lg 1 p-s b ja Kaubamärgidirektiivi artiklis 4 lg 1 p-s b sätestatud tähise eristusvõime puudumisega. Need mõlemad absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud viitavad olukorrale, kui tähis on eristusvõimetu ning ei saa seetõttu täita kaubamärgi kõige olulisemat funktsiooni, milleks on kaubamärgi päritolu tuvastamine.¹⁶⁴ Kuigi õiguskirjanduses on absoluutseid õiguskaitset välistavaid asjaolusid eraldi käsitletud¹⁶⁵, siis kohtupraktikas esineb tihti olukordi, kui tuvastatakse vaid tähise sobimatus kaubamärgiks, seejuures viidates nii eristusvõime puudumisele kui kirjeldavusele.¹⁶⁶

Kohtupraktikas ongi leitud, et kui tähis on kirjeldav, puudub sellel kindlasti ka eristusvõime.¹⁶⁷ See aga ei tähenda seda, et tähis, mis ei ole küll konkreetsete kaupade või teenuste suhtes otseselt kirjeldav, pole ka nende kaupade või teenuste suhtes eristusvõimetu, sest võib ikkagi anda edasi teatud üldist informatsiooni kõnealuste kaupade või teenuste kohta.¹⁶⁸ Selle alapeatüki eesmärk ongi vastata küsimusele, kas tähise kirjeldavusel absoluutset õiguskaitset välistava alusena on iseseisev õiguslik tähendus.

Ühelt poolt on KaMS § 9 lg 1 p-s 2, Kaubamärgimääruse artiklis 7 lg 1 p-s b ja Kaubamärgidirektiivi artiklis 4 lg 1 p-s b sätestatud absoluutse õiguskaitse andmisest keeldumise aluse kohaldamisala laiem kui KaMS § 9 lg 1 p-s 3, Kaubamärgimääruse artiklis 7 lg 1 p-s c ja Kaubamärgidirektiivis artiklis 4 lg 1 p-s c sätestatud tähise kirjeldavuse puhul. Nimelt on kohtupraktikas leitud, et isegi kui tähist ei tuvastata kaupu ja teenuseid otseselt kirjeldavana, võib see olla asjaomase avalikkuse jaoks eristusvõimetu. Näiteks leidis Üldkohus, et kuigi tähis „medi“ küll ei kirjeldanud otseselt registreerimistaotluses nimetatud kaupu, siis andis see üldiselt informatsiooni selle kohta, et kaubad on seotud meditsiiniga.¹⁶⁹

¹⁶⁴ Tritton, G., Davis, R. Intellectual Property in Europe. 3rd edition, Sweet & Maxwell 2008, lk 273.

¹⁶⁵ Bently, L., Sherman, B., 2001, lk-d 828-832; Cornish, W., Llewelyn, D. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied rights. 6th edition, Sweet & Maxwell 2007, lk-d 701-705; EUIPO kaubamärgi registreerimise juhised. Part B, Section 4, Chapter 4.

¹⁶⁶ EKO C-363/99, *Postkantoor*, p 86; EKO 10.03.2011, C-51/10, *Technopol*, p 33.

¹⁶⁷ EÜKo 12.06.2007, T-190/05, *The Sherwin-Williams Company*, p 39; RKTko 13.06.2018, 2-16-6665/60, p 22.

¹⁶⁸ EÜKo 17.02.2012, T-470/09, *medi GmbH & Co. KG*, p 22.

¹⁶⁹ EÜKo 17.02.2012, T-470/09, *medi GmbH & Co. KG*, p 22.

Lisaks on põhjendused, miks mitte anda õiguskaitset tähisele, mis on kas eristusvõimetu või kirjeldav, osaliselt kattuvad. Kohtupraktika kohaselt peetakse kirjeldavaid tähiseid mitesobivaks just eristusvõime puudumise tõttu.¹⁷⁰ Näiteks on Tallinna Ringkonnakohus leidnud, et KaMS § 9 lg 1 p-s 2 sätestatud eristusvõime on tähise omadus näidata kaubamärgiregistreeringus hõlmatud kaupade ja teenuste kuuluvust kindlale ettevõtjale ja seeläbi eristada neid kaupu ja teenuseid teiste ettevõtjate omadest ning eristusvõime küsimus on tihedalt seotud kirjeldavuse küsimusega.¹⁷¹

Teisalt on aga oluline, et vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale tuleb absoluutseid õiguskaitset välistavaid aluseid hinnata lähtudes sellest, millist avalikku huvi need tagavad. Magistritöös on eelnevalt tuvastatud, et absoluutseid õiguskaitset välistavaid asjaolusid, sh tähise kirjeldavust, tuleb hinnata seose kaupade ja teenuste, mille suhtes registreerimist taotletakse ning seoses asjaomase avalikkuse tajuga.¹⁷² Lisaks tuleb vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale absoluutseid õiguskaitset välistavaid asjaolusid hinnata vastavalt avalikule huvile, mida need tagavad.¹⁷³

Magistritöö alapeatükis 2.1. on ühtlasi tuvastatud, et tähise kirjeldavuse hindamisel avalikuks huviks peetud eeskätt avalikku huvi hoida kirjeldavad tähised vabalt kasutatavatena, aga ka laiemalt huvi, et kaubamärk tagaks kauba või teenuse päritolu. Seevastu on KaMS § 9 lg 1 p-s 2, Kaubamärgimääruse artiklis 7 lg 1 p-s b ja Kaubamärgidirektiivi artiklis 4 lg 1 p-s b mõttes eristusvõimetu tähise hindamisel peamiseks avalikuks huviks peetud just huvi, et kaubamärk tagaks kauba või teenuse päritolu.¹⁷⁴ Üldkohus on eristusvõimetu tähise taga oleva avaliku huvi kohta veel täpsustanud, et see ei tugine huvile, mille kohaselt võivad kõik märke vabalt kasutada (nagu see on tähise kirjeldavuse puhul), vaid vajadusele mitte piirata sobimatult tähise eristusvõimeta osade kättesaadavust teistele ettevõtjatele.¹⁷⁵

Just tähise kirjeldavuse taga olevast avalikust huvist lähtudes tuleb järeldada, et tähise kirjeldavusel absoluutset õiguskaitset välistava alusena on iseseisev õiguslik tähendus. Nimelt on eelmises peatükis on tuvastatud, et kuigi tähise kirjeldavuse puhul on oluliseks peetud nii päritolu tagamise eesmärki, kui ka avalikku huvi, hoida kirjeldavad tähised vabas kasutuses,

¹⁷⁰ EKo C-363/99, *Postkantoor*, p 86.

¹⁷¹ TlnRnKo 11.04.2018, 2-16-2784, p 50.

¹⁷² EKo 29.04.2004, liidetud kohtuasjades C-473/01 P ja C-474/01 P, *Procter & Gamble Company*, p 33; EÜKo 12.06.2007, T-190/05, *The Sherwin-Williams Company*, p 48.

¹⁷³ EÜKo 12.06.2007, T-190/05, *The Sherwin-Williams Company*, p 38 ja selles viidatud kohtupraktika.

¹⁷⁴ EÜKo 12.06.2007, T-190/05, *The Sherwin-Williams Company*, p 42; EKo 12.02.2004, C-218/01, *Henkel KGaA*, p 48.

¹⁷⁵ EÜKo 12.06.2007, T-190/05, *The Sherwin-Williams Company*, p 61.

on domineerivaks avalikuks huviks just vaba konkurentsi tagamine. See omakorda tähendab, et KaMS § 9 lg 1 p-s 3, Kaubamärgimääruse artiklis 7 lg 1 p-s c ja Kaubamärgidirektiivis artiklis 4 lg 1 p-s c ja KaMS § 9 lg 1 p-s 2, Kaubamärgimääruse artiklis 7 lg 1 p-s b ja Kaubamärgidirektiivi artiklis 4 lg 1 p-s b sätestatud absoluutseid õiguskaitset välistavaid asjaolusid tuleb hinnata erinevalt.

Seda seisukohta toetab ka kohtupraktika. Näiteks on Euroopa Kohus lahendis *BioID AG* sedastanud, et absoluutseid õiguskaitset välistavaid asjaolusid tuleb hinnata üksteisest sõltumatult ja eraldi. Absoluutseid õiguskaitset välistavaid asjaolusid tuleb tõlgendada nende kõigi aluseks olevat üldist huvi arvestades ning seejuures peab keeldumispõhjuste hindamisel arvesse võetav üldine huvi väljendama õiguskaitse andmise erinevaid kaalutlusi.¹⁷⁶

Lisaks võib esineda olukordi, kus kahe absoluutse õiguskaitset välistava aluse kohaldamisel oleks tulemus erinev. Nimelt on olukorras, kus tähis on küll eristusvõimeline, kuid sellisel määral kauba või teenuse omadusi kirjeldav, et teistel ettevõtjatel oleks õigustatud huvi neid tähiseid oma kaupade ja teenuste suhtes kasutada. Seda eeskätt selliste tähiste puhul, mille puhul on tähise eristusvõime tuvastatud üksnes kirjeldavate sõnade eriskummalise kombinatsiooni tõttu nagu näiteks *Babydry* lahendis. Kuigi ka sellisel juhul on tuvastatud, et tähis pole kirjeldav ja õiguskaitse andmine on põhjendatud, siis autori seisukoht on, et tähise kirjeldavuse taga olev avalik huvi, s.o hoida kirjeldavad tähised vabalt kasutatavatena, aitab teatud juhtudel paremini toetada vaba konkurentsi.

Avaliku huviga seotud, kuid mõnevõrra eraldiseisev aspekt on ka see, et tähise kirjeldavuse sisustamisel on oluliseks peetud n-õ tuleviku aspekti ehk seda, et isegi kui registreerimistaotluse hetkel toimib tähis tarbijate jaoks eristusvõimelisena, siis tuleb arvestada potentsiaalse võimalusega, et teised ettevõtjad tahaksid tulevikus selliseid tähiseid oma kaupade ja teenuste kirjeldamisel kasutada. Seega saab eelneva põhjal järeldada, et tähise kirjeldavus omab iseseisvat õiguslikku tähendust absoluutset õiguskaitset välistava asjaoluna. Tähise kirjeldavus iseseisva õigusliku alusena on oluline ka kaubamärgiõiguse eesmärkide valguses, sest n-õ tuleviku aspekti tõttu aitab tagada päritolu tagamise ja vaba konkurentsi toetamise eesmärki.

¹⁷⁶ EKO 15.09.2005, C-37/03 P, *BioID AG*, p 59.

3. TÄHISE KIRJELDAVUSE HINDAMINE ERINEVATE KAUBAMÄRGILIIKIDE PUHUL

3.1. Traditsioonilised kaubamärgid

KaMS § 3 ja § 6 lg 1, Kaubamärgidirektiiv artikli 3 ja Kaubamärgimäärus artikli 4 kohaselt on kaubamärgi õiguskaitse saamise eeldusteks: (i) tegemist on tähisega; (ii) selle tähise põhjal on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest ning (iii) seda tähist peab olema võimalik esitada registris selgelt ja täpselt. See tähendab, et tähise mõiste on jäetud avatuks ning kaubamärgiks sobib mistahes tähis, mis täidab eelnevalt nimetatud tingimused. Avatud loeteluna on kaubamärgi liikidena välja toodud sõnamärk, kujutismärk, ruumiline märk, asendimärk, muustrimärk, värvimärk, helimärk, liikumismärk, multimeediamärk, hologramm-märk ja muu märk, mis ei ole nimetatud loeteluga hõlmatud, kuid täidab kaubamärgi õiguskaitse saamise eeldused.¹⁷⁷ Tehnoloogiliste vahendite mitmekesisustumisel on aja jooksul juurde tulnud erinevaid võimalusi, kuidas oma kaupa või teenust tähistada ning kuidas seda registris reprodutseerida. Sellest tulenevalt on olnud vajalik ka muuta kaubamärgi registreerimise süsteemi paindlikumaks ning nõue, et tähist peab olema võimalik registris graafiliselt kujutada,¹⁷⁸ on asendatud nõudega, et tähist peab olema võimalik esitada registris selgelt ja täpselt.

Tuginedes EUIPO kaubamärgi registreerimise juhendmaterjalile saab kaubamärgid jagada kahte suuremasse gruppi: traditsioonilised ja mittetraditsioonilised kaubamärgid.¹⁷⁹ Ühelt poolt seostuvad mittetraditsioonilised kaubamärgid uute tehnoloogiliste lahendustega, mis on loonud erinevaid n-õ mittetraditsioonilisi võimalusi, kuidas tähist kaupade ja teenuste suhtes kasutada. Teisalt on muutunud ka inimeste tarbimisharjumused – üha rohkem kaupu ja teenuseid kas soetatakse või kasutatakse üksnes virtuaalselt, mis tähendab, et suure tõenäosusega kasvab mittetraditsiooniliste kaubamärkide kasutamine veelgi. Uute kaubamärgiliikide kasutusele võtmine toob tähise kirjeldavuse kontekstis päevakorda esiteks küsimuse, kas mittetraditsioonilised kaubamärgid saavad üldse olla kirjeldavad ning teiseks

¹⁷⁷ Justiitsministri määruse nr 12 § 19¹ lg 1; Komisjoni 05.03.2018.a määrus (EL) 2018/626, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 (Euroopa Liidu kaubamärgi kohta) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja tunnistatakse kehtetuks rakendusemäärus (EL) 2017/1431 (*Komisjoni Komisjoni Rakendusemäärus, (EL) 2018/626*) .– ELT L 104, 24.04.2018, lk 37-56, artikkel 3; vt ka EUIPO kaubamärgi registreerimise juhiseid. Part B, Section 4, Chapter 2.

¹⁷⁸ Euroopa Komisjoni ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. COM(2013) 162 final, lk 5; Seletuskiri kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 793 SE juurde, lk 3.

¹⁷⁹ EUIPO kaubamärgi registreerimise juhiseid. Part B, Section 4, Chapter 2.

kas tähise kirjeldavuse sisustamine toimub traditsiooniliste ja mittetraditsiooniliste kaubamärgiliikide puhul samamoodi. Lisaks eelnevalt nimetatud küsimustele on selle peatüki eesmärk vastata küsimusele, kas võimalikud erisused on mittetraditsiooniliste kaubamärkide eripärasid arvestades põhjendatud.

Magistritöö teises peatükis on tuvastatud kriteeriumid, mille läbi kohtupraktikas sisustatakse tähise kirjeldavust. Täpsemalt, tuvastatud need tingimused, mis peavad olema täidetud, et lugeda tähis kirjeldavaks ning seetõttu keelduda õiguskaitses andmisest. Nimelt tuleb tähise kirjeldavuse hindamisel: (i) hinnata tähist seoses kaupade ja teenustega, mille suhtes kaubamärgi registreerimist taotletakse ning lähtudes asjaomase avalikkuse tajust; (ii) hinnata tähist tervikuna, st tuvastada, kas tähis koosneb üksnes kirjeldavatest elementidest ning (iii) tuvastada piisavalt otsene seos tähise ja kauba või teenuse omaduse vahel. Kõiki neid nimetatud kriteeriume tuleb hinnata lähtuvalt kirjeldavuse kui keeldumisaluse taga olevast avalikust huvist, milleks on avalik huvi hoida kirjeldavad tähiselt vabalt kasutatavatena, aga ka tagada kaubamärgi toimimine päritolutähisena.

Euroopa Kohtu praktikas tuleneb, et kuigi erinevat liiki kaubamärkide eristusvõime hindamiskriteeriumid on ühesugused, võib nende kohaldamise raames ilmned, et asjaomane avalikkus tajub erinevat liiki kaubamärke erinevalt ja seega võib teatavat liiki kaubamärkide puhul olla eristusvõime kindlakstegemine keerulisem kui teiste puhul.¹⁸⁰ Selleks, et hinnata, kas tähise kirjeldavust on kohtupraktikas sisustatud kooskõlas kaubamärgiõiguse eesmärkidega, on niisiis oluline ka eristada kaubamärgiliike eraldi.

Traditsioonilised kaubamärgid¹⁸¹ on sõnamärgid (märgid, mis koosnevad üksnes sõnadest või tähtedest, numbritest, muudest standardsetest tüpograafilistest märkidest või nende kombinatsioonist)¹⁸² ja kujutismärgid (märgid, mille juures on kasutatud ebastandardseid stiliseeritud kirjamärke või vormingut, graafilisi elemente või värvi, sealhulgas kaubamärgid, mis koosnevad üksnes kujutiselementidest või sõnaliste ja kujutiselementide kombinatsioonist)¹⁸³.

Olemuslikult seostub tähise kirjeldavus peamiselt sõnamärkidega, sest see on kõige tavapärasem viis, kuidas kauba või teenuse omadusi kirjeldada. Olukorras, kus tähis koosneb

¹⁸⁰ EKO 12.07.2012, C-311/11 P, *Smart Technologies v OHIM*, p 26.

¹⁸¹ Vt siinkohal kaubamärkide traditsiooniliseks ja mittetraditsiooniliseks jaotamise kohta EUIPO kaubamärgi registreerimise juhiseid. Part B, Section 4, Chapter 2.

¹⁸² Justiitsministri määruse nr 12 § 19¹ lg 1; Komisjoni Rakendusmäärus, (EL) 2018/626, artikkel 3 lg 3 p a.

¹⁸³ Justiitsministri määruse nr 12 § 19¹ lg 2; Komisjoni Rakendusmäärus, (EL) 2018/626, artikkel 3 lg 3 p b.

üksnes kaupu või teenuseid kirjeldavatest tähistest, on võimalik selline tähis muuta eristusvõimeliseks nt seeläbi, kui lisada kujutiselemente. Magistritöö teises peatükis viidatud vaidlustus-ja kohtupraktikas ongi peamiselt käsitletud nimetatud kriteeriume sõnamärkide suhtes, seega kehtivad alapeatükkides analüüsitud põhimõtted. Seevastu on vähem analüüsitud kirjeldavust kujutismärkide ja mittetraditsiooniliste kaubamärkide puhul.

Arvestades tähise kirjeldavuse hindamise kriteeriume, võib järeldada, et ka kujutismärgid saavad olla kirjeldavad. Kui hinnata tähist seoses kaupade ja teenustega, mille suhtes kaubamärgi registreerimist taotletakse ning lähtudes asjaomase avalikkuse tajust, võib kujutismärk olla kirjeldav selliselt, et annab piisavalt otse edasi infot kauba või teenuse omaduste kohta ning ei sobi seetõttu kaubamärgiks. Eeskätt on kujutismärk kaupade ja teenuste omadusi kirjeldav, kui see realistlikult kujutab kauba või teenuse omadusi. Kohtupraktikas on selliseks üksnes kirjeldavaks kujutiseks peetud näiteks koera kujutist loomatoidu ja koertele mõeldud aksessuaaride suhtes¹⁸⁴ ning hobuse kujutist ratsutamiseks mõeldud tarvikute suhtes¹⁸⁵.

Eesti vaidlustuspraktikas on leitud, et erikujunduseta must ruudustik valgel või kollasel taustal, kus mustad ja valged või kollased ruudud on vaheldumisi kujutatud, on rahvusvaheliselt, sh Eestis tuntud taksoteenuse sümbol ning seega ei sobi kaubamärgina kasutamiseks taksoteenuste suhtes. Seejuures leidis vaidlustuskomisjon, et kõnealusel juhul sisaldas registreerimistaotluses esitatud tähis piisavalt meeldejäädavat ja pilkupüüdvat erijoont (taksoruudustikku oli muudetud ning seda kasutati värvikombinatsioonides punane ja valge), et anda kaubamärgile eristusvõime.¹⁸⁶

Eelneva põhjal saab järeldada, et kujutismärgid saavad olla kaupu ja teenuseid kirjeldavad ning nende kirjeldavust on hinnatud sõnamärkidega samamoodi. Esiteks on ka kujutismärki hinnates arvestatud selle kirjeldavust seoses kaupade ja teenustega ning lähtudes asjaomase avalikkuse tajust. Teiseks on kujutismärkide kirjeldavuse hindamisel lähtutud sellest, kui otseselt annab registreerimistaotluses esitatud tähis edasi infot kauba või teenuse eri omaduste kohta. Täpsemalt, kui tähisel on piisavalt erijooni, et see toimiks tarbija jaoks kaubamärgina, mitte pelgalt kaupa või teenust kirjeldavana, on sellele õiguskaitse andmine õigustatud.

¹⁸⁴ EÜKo 08.07.2010, T-385/08, *Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR*, p-d 25-28.

¹⁸⁵ EÜKo 08.07.2010, T-386/08, *Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR*, p-d 35-38.

¹⁸⁶ TOAK 18.07.2018, otsus nr 1662-o.

3.2. Mittetraditsioonilised kaubamärgid

3.2.1. Kauba või teenuse välisilmega seonduvad mittetraditsioonilised kaubamärgid

Mittetraditsioonilised kaubamärgid on ruumiline märk (märgid, mis koosnevad kolmemõõtmelisest kujundist, kaasa arvatud anum, pakend, toode ise või nende välimus)¹⁸⁷, asendimärgid (märgid, mis moodustuvad erilisest viisist, kuidas tähis on kaubale asetatud või kinnitatud)¹⁸⁸, mustrimärgid (märgid, mis koosnevad üksnes reeglipäraselt korduvatest elementidest)¹⁸⁹, värvimärgid (märgid, mille puhul märk koosneb vaid ühest piirjoonteta värvitoonist või piirjoonteta värvide kombinatsioonist)¹⁹⁰, helimärgid (märgid, mis koosnevad üksnes helist või helikombinatsioonist)¹⁹¹, liikumismärgid (märgid, mis koosnevad märgielementide liikumisest või asukohavahetusest)¹⁹², multimeediamärgid (märgid, mis koosnevad pildi ja heli kombinatsioonist)¹⁹³, hologramm-märgid (märgid, mis koosnevad holograafilistest elementidest)¹⁹⁴ ning muud märgid, mis ei mahu eelneva kirjelduse alla.¹⁹⁵

Ruumiline märk, asendimärk, mustrimärk ning värvimärk seonduvad kõik kauba või teenuse välisilmega. Võttes aluseks tähise kirjeldavuse tuvastamise kriteeriume, tuleb hinnata, kas kauba välimusega seonduvate tähiste puhul on võimalik, et need annavad asjaomasele avalikkusele piisavalt otse edasi infot kauba või teenuse omaduste kohta ning kas sellest tulenevalt on oluline, et need tähised oleksid kõigi ettevõtjate jaoks vabalt kasutatavad. Seda küsimust on analüüsinud Rutt Grünberg oma 2019. aasta magistritöös „Kauba välimusega seonduva tähise kaitstavus kaubamärgina Euroopa Liidu kaubamärgiõiguses“ ning alapeatükis 1.2.2. leidnud, et kauba välimusega seonduv tähis saab olla kaupade suhtes kirjeldav. Selle järeldusega saab nõustuda. Järgnevalt on eraldi analüüsitud kauba või teenuse välisilmega seonduvaid kaubamärke.

¹⁸⁷ Justiitsministri määrus nr 12 § 19¹ lg 3; Komisjoni Rakendusmäärus, (EL) 2018/626, artikkel 3 lg 3 p c.

¹⁸⁸ Justiitsministri määrus nr 12 § 19¹ lg 4; Komisjoni Rakendusmäärus, (EL) 2018/626, artikkel 3 lg 3 p d.

¹⁸⁹ Justiitsministri määrus nr 12 § 19¹ lg 5; Komisjoni Rakendusmäärus, (EL) 2018/626, artikkel 3 lg 3 p e.

¹⁹⁰ Justiitsministri määrus nr 12 § 19¹ lg 6; Komisjoni Rakendusmäärus, (EL) 2018/626, artikkel 3 lg 3 p f.

¹⁹¹ Justiitsministri määrus nr 12 § 19¹ lg 7; Komisjoni Rakendusmäärus, (EL) 2018/626, artikkel 3 lg 3 p g.

¹⁹² Justiitsministri määrus nr 12 § 19¹ lg 8; Komisjoni Rakendusmäärus, (EL) 2018/626, artikkel 3 lg 3 p h.

¹⁹³ Justiitsministri määrus nr 12 § 19¹ lg 9.; Komisjoni Rakendusmäärus, (EL) 2018/626, artikkel 3 lg 3 p i.

¹⁹⁴ Justiitsministri määrus nr 12 § 19¹ lg 10; Komisjoni Rakendusmäärus, (EL) 2018/626, artikkel 3 lg 3 p j.

¹⁹⁵ Justiitsministri määrus nr 12 § 19¹ lg 11.

Ruumiliste märkide kohta on kohtupraktikas leitud, et nende hindamine toimub samade kriteeriumite alusel, mis sõnamärkidegi, kuid kuna tarbijad tajuvad ruumilisi märke tihti teisiti, siis võib samade kriteeriumite hindamise tulemusel lõpptulemus siiski olla teine.¹⁹⁶ Täpsemalt on Euroopa Kohus *Freixenet SA v OHIM* lahendis selgitanud, et igasuguse kujutis- või sõnalise osa puudumisel ei tee keskmised tarbijad harilikult kauba päritolu kohta järeldusi kauba kuju või selle pakendi kuju alusel. Seetõttu võib ruumilise kaubamärgi eristusvõimet olla raskem tõendada kui sõna- või kujutismärgi puhul.¹⁹⁷ Näiteks on Euroopa Kohus leidnud, et taotletav taskulambi kuju (mis ei erinenud tavapärasest taskulambist) on eristusvõimetu. Kuigi selles otsuses tuvastati tähise sobimatus eristusvõime puudumise alusel, siis saab analoogia korras seda laiendada ka tähise kirjeldavusele, sest samal ajal kirjeldab selline ruumiline kuju otseselt kauba liiki ning otstarvet.¹⁹⁸

Ruumilise tähise kirjeldavust on Euroopa Kohus hinnanud lahendis *Henkel* ning leidnud, et ruumiline märk saab iseenesest olla kaupade või teenuste omaduste suhtes kirjeldav. Kohus leidis, et ruumilise tähise (mis eeskätt seostub kauba või teenuse välisilmega) kirjeldavuse hindamisel on oluline tuvastada selline ruumiline kuju annab edasi infot kauba või teenuse konkreetsete omaduste kohta. Seejuures lisas kohus, et kuigi pealtnäha võib olla raske ette kujutada selliseid kauba või teenuse omadusi, mida ruumilise kujuga saab edasi anda, siis sellist võimalust ei saa välistada.¹⁹⁹

Eelneva põhjal saab järeldada, et ruumiline märk saab olla kaupade ja teenuste omadusi kirjeldav ning seejuures on just asjaomase avalikkuse taju sisustatud mõnevõrra teisiti võrreldes traditsiooniliste kaubamärkidega. Tulenevalt ruumilise tähise eripärast, st sellest, et üldreeglina tarbijad ei seosta kauba kuju selle päritoluga, saab järeldada, et ruumilisele tähisele õiguskaitse saamine on raskem kui näiteks sõna- või kujutismärgile. Siiski ei saa sellist n-ö piirangut pidada vastuoluks seoses kaubamärgiõiguse eesmärkidega. Kuna keskmine tarbija ei tee üldjuhul kauba või teenuse päritolu kohta järeldusi kauba välisilme põhjal, siis on kaubamärgi päritolu tagamise eesmärki silmas pidades mõistetak, et sellise tähise eristusvõimet tuleb põhjalikumalt hinnata. Samas pole õiguskaitse andmine välistatud

¹⁹⁶ EKo 08.04.2004, liidetud kaasustes C-53/01 kuni C-55/01, *Linde*, p-d 42-49; EKo 20.10.2011, liidetud kohtuasjades C-344/10 p ja C-345/10 P, *Freixenet SA v OHIM*, p 46; EKo 07.10.2004, C-136/02 P, *Mag Instrument Inc*, p 30; EÜKo 05.03.2003, T-194/01, *Unilever NV*, p 44.

¹⁹⁷ EKo 20.10.2011, liidetud kohtuasjades C-344/10 p ja C-345/10 P, *Freixenet SA v OHIM*, p 46.

¹⁹⁸ EKo 07.10.2004, C-136/02 P, *Mag Instrument In*, p 87.

¹⁹⁹ EKo 12.02.2004, C-218/01, *Henkel KGaA*, p-d 42 ja 43.

olukorras, kus tähis täidab vaatama kaubamärgiliigist tulenevale eripärale kaubamärgi ülesandeid täita.

Arvestades tähise kirjeldavuse hindamise kriteeriume, võivad ka asendimärgid potentsiaalselt olla kaupade või teenuste omadusi kirjeldavad. Näiteks on kohtupraktikas leitud, et geomeetrilised kujundid (täpsemalt paralleelsed triibud) spordirõivaste ja –jalatsite küljel on tarbijate jaoks tavapärane asendimärk, mida selle kategooria kaupade suhtes kasutada.²⁰⁰ Lisaks on leitud, et selline asendimärk, kus sokinina osas on kasutatud soki ülejäänud osa suhtes tugeva kontrastiga värvi, ei ole eristusvõimeline. Seda seetõttu, et kuna selline tähis ei erine oluliselt sokisektori normidest või tavadest, siis tajub asjaomane avalikkus taotletavat kaubamärki kaunistuselemendina ning ei seosta tähist kauba päritoluga.²⁰¹ Kuigi nimetatud lahendites on tuvastatud tähise eristusvõime puudumine, mitte kirjeldavus, siis saab analoogia korras järeldada, et asendimärk võib samuti edasi anda infot kauba või teenuse omaduse kohta, kui see on selline, mida tavapäraselt konkreetsete kaupade või teenuste suhtes kasutatakse. Sarnaselt ruumilisele märgile, saab asendimärgi puhul välja tuua, et sellisele tähisele õiguskaitse andmine on tulenevalt asendimärgi eripärast piiratud. Tarbija ei tee reeglina järeldusi kauba päritolu kohta lähtudes sellel olevatest elementide asendist.

EUIPO kaubamärgi registreerimise juhendmaterjali kohaselt saab mustrimärke kasutada igasuguste kaupade või teenuste suhtes, kuid kõige tavalisem on mustrimärkide kasutamine selliste kaupade suhtes nagu paber, kangas, rõivad, tapeet, s.o kaupade suhtes, mille oluliseks osaks on nende disain. Sellisel juhul on muster osa kauba välisilmest.²⁰² Lisaks on EUIPO kaubamärgi registreerimise juhendmaterjal is mustrimärkide kohta sedastanud, et kui muster on lihtne või traditsiooniline, ei ole see eristusvõimeline, sest see ei kätke endas tarbija jaoks meeldejäätavat ja kaubamärgina toimivat elementi. Samal põhjusel on kohtupraktikas leitud, et eristusvõimeline pole ka kaubal kasutatav liialt keeruline muster.²⁰³ Samas leidis Üldkohus lahendis *Glaverbel SA*, et klaasi krobeline disain, s.o muster, võib viidata klaasi tehnilisele funktsioonile, et see on läbipaistmatu.²⁰⁴

Eelneva põhjal saab väita, et mustrimärgile õiguskaitse saamine on keeruline eeskätt just eristusvõime puudumise, mitte kauba või teenuse kirjeldavuse tõttu. Arvestades mustrimärkide eripära, tajub avalikkus kaupadel olevaid mustreid tõenäoliselt kaunistuselementidena, mitte kauba või teenuste omadustele viitavana. Siiski võib ka

²⁰⁰ EÜKo 13.06.2014, T-85/13, *K-Swiss, Inc*, p 9.

²⁰¹ EÜKo 15.06.2010, T-547/08, *X Technology Swiss GmbH*, p 59.

²⁰² EUIPO kaubamärgi registreerimise juhised. Part B, Section 4, Chapter 2.

²⁰³ EÜKo 09.10.2002, T-36/01, *Glaverbel SA*, p 26.

²⁰⁴ EÜKo 09.10.2002, T-36/01, *Glaverbel SA*, p 26.

mustri märk anda piisavalt otse asjaomase avalikkuse jaoks edasi infot kauba või teenuse eri omaduste kohta. Näiteks võiks maleruudustiku muster lauamängude puhul viidata kauba liigile või otstarbele.

Värvimärgi kohta on Euroopa Kohus lahendis *Libertel* sedastanud, et asjaomane avalikkus ei pruugi tajuda värvimärki samamoodi kui sõna- või kujutismärki, mis koosneb tähisest, mis ei sõltu selle kauba välimusest, mida kaubamärk tähistab. Lisaks leidis kohus, et mis tahes kujutis- või sõnalise osa puudumisel ei tee keskmised tarbijad harilikult kauba päritolu kohta järeldusi kauba kuju või selle pakendi kuju alusel, sest värvuse kasutamine kauba või teenuse päritolu identifitseerijana ei ole majandustegevuses tavaline. Eelnevalt tulenevalt leidis kohus, et näiteks üksik värv saab vaid erandjuhul täita kaubamärgi päritolufunktsiooni.²⁰⁵ Üldkohus on näiteks leidnud, et roheline värv võib viidata bioenergiaga seotud toodete keskkonnasõbralikule otstarbele või kvaliteedile.²⁰⁶ Lisaks on EUIPO kaubamärgi registreerimise juhendmaterjalis välja toodud, et värv võib viidata ka kauba sellisele omadusele nagu maitse, nt kollane sidrunimaitsete ja roosa maasikamaitsete toodete puhul.²⁰⁷

Eelneva põhjal saab järeldada, et sarnaselt teistele mittetraditsioonilistele kaubamärkidele, on ka värvimärgi puhul oluline, kas asjaomane avalikkus on harjunud sellise tähise abil eristama ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teise ettevõtja omadest. Lisaks saab eelnevale tuginedes väita, et värvimärk saab olla kaupade ja tähiste omadusi kirjeldav. Näiteks võiks kirjeldav värvimärk olla punase ja tumerohelise värvi kombinatsioon jõulukaunistuste suhtes, kuivõrd selliste värvide kombinatsioon seostub jõuludega ja seetõttu viitaks tähis kauba või teenuse päritolule, liigile või muule omadusele. Tähise värv saab potentsiaalselt kirjeldada ka kauba või teenuse otstarvet. Kui kohtupraktikas on leitud, et roheline värv võib viidata teatud kauba või teenuse keskkonnasäästlikule otstarbele, siis näiteks on punase värvi kasutamine levinud selliste kaupade või teenuste suhtes, mis seostuvad teatud ohuga (näiteks tulekustutid, hoiatavad märgid). Niisiis saab järeldada, et konkreetse värvi või värvide kombinatsiooni kasutamine on teatud sektorites võrdlemisi tavapärane ja seega võiks potentsiaalselt seostuda tarbija jaoks konkreetse kauba või teenuse teatud omadusega.

²⁰⁵ EKO 06.05.2003, C-104/01, *Libertel*, p 65.

²⁰⁶ EÜKo 03.05.2017, T-36/16, *Enercon GmbH*, p-d 43-47.

²⁰⁷ EUIPO kaubamärgi hindamise juhised. Part B, Section 4, Chapter 2.

3.2.2. Muud mittetraditsioonilised kaubamärgid

Helimärkide kohta on Euroopa Kohus lahendis *Globo Comunicação e Participações S/A* leidnud, et kuigi tavapäraselt ei taju avalikkus helimärki kaupade või teenuste kaubandusliku päritolu tähisena, siis teatavate kaupade või teenuste puhul ei pruugi olla ebatavaline, et tarbija tuvastab need helielemendi alusel. Näiteks võib osades majandussektorites nagu teleringhääling olla tavaline see, et tarbija tuvastab selle sektori kauba konkreetselt ettevõtjalt pärinevana just helielemendi alusel.²⁰⁸ Nimetatud lahendis leidis kohus, et selleks, et kaubamärgina registreerida heliline tähis, peab sellel olema teatav ilmekus, mis võimaldab asjaomasel tarbijal tähist tajuda ja pidada kaubamärgiks, mitte vaid funktsionaalseks elemendiks. Sellest tulenevalt leidis käesoleval juhul kohus, et häiresignaali või telefonihelinat meenutav heli, millel puudub mis tahes muu eriomane omadus, ei saa toimida kaubamärgina.²⁰⁹ Euroopa Kohtu seisukoha põhjal saab järeldada, et ka helimärk võib olla kaupade või teenuste suhtes kirjeldav. Lähtudes Euroopa Kohtu lahendist, võiks seejuures kauba või teenuse liiki kirjeldada kukelaul hommikuhelveste või tavapärane telefonihelin telefonide suhtes.

Võrreldes eelnevalt analüüsitud kauba või teenuse välisilmega seonduvate kaubamärkidega, saab väita, et helimärkide puhul on õiguskaitse saamine lähtudes asjaomase avalikkuse tajust vähem piiratud. Lisaks on tõenäoline, et tarbijad harjuvad tulevikus üha enam eristama kaupu ja teenuseid just helimärkide kaudu, kuivõrd üha rohkem teenuseid tarbitakse virtuaalselt. Euroopa Kohus tõi välja teleringhäälingu sellise sektorina, kus tarbija tuvastab sektori kauba konkreetselt ettevõtjalt pärinevana just helielemendi alusel. Siia võiks veel lisada näiteks erinevate taskuhäälingute ja videomängude tunnushelid, aga ka erinevad rakendustarkvarad (nt Siri) kui kaubad või teenused, mille puhul tarbija on harjunud kaupu ja teenuseid helielemendi alusel eristama.

Liikumismärkide, multimeediamärkide ja hologramm-märkide kohta puudub veel asjakohane kohtupraktika. Siiski saab analüüsida, kas potentsiaalselt võiksid olla ka need kaubamärgid kauba või teenuse omadusi kirjeldavad. EUIPO kaubamärgi registreerimise juhendmaterjali kohaselt tuleb ka nende kaubamärgiliikide eristusvõimet hinnata lähtudes üldistest eristusvõime hindamise reeglitest. See tähendab, et tähist tuleb hinnata seoses asjaomaste kaupade ja teenustega ning seoses asjaomase avalikkuse tajuga. Seejuures on EUIPO

²⁰⁸ EÜKo 13.09.2016, T-408/15, *Globo Comunicação e Participações S/A*, p-d 42 ja 43.

²⁰⁹ EÜKo 13.09.2016, T-408/15, *Globo Comunicação e Participações S/A*, p-d 52 ja 53.

kaubamärgi registreerimise juhendmaterjal on välja toodud, et liikumis-, multimeedia- ja hologramm-märke ei pruugi asjaomane avalikkus tajuda samamoodi kui sõna- või kujutismärke. Niisiis on sarnaselt kauba või teenuse välisilmega seonduvate kaubamärkidega ka liikumismärkide, multimeediamärkide ja hologramm-märkide oluline põhjalikumalt analüüsida asjaomase avalikkuse taju võrreldes sõna- või kujutismärkidega.

Liikumismärgi arvatavasti üheks tuntumaks näiteks on Microsoft Corporation'le kuuluv Windows'i kaubamärk, mis kujutab endast nelja eri värvi objekti korrapärasest liikumist selliselt, et need neli objekti muutuvad teatud aja tagant neljaks lipuks. Liikumismärgi kirjeldavus võiks kõne alla tulla sellistel juhtudel, kus asjaomane avalikkus on harjunud nägema teatud viisil elementide liikumist, mistõttu tarbija pöörab sellisele elementide liikumisele suuremat tähelepanu. Näiteks teab arvatavasti märkimisväärne hulk asjaomases avalikkusest sellist kaardimängu nagu „*Solitaire*“, täpsemalt selle mängu arvutimängu versiooni, kus võidu korral liiguvad kaardid mängulaual teatud spetsiifilisel ja paljude tarbijate jaoks tuntud viisil. Olukorras, kus selline kaartide liikumine kujutaks endast liikumismärki näiteks just kaardimängude puhul, annab tähis potentsiaalselt edasi ka kauba või teenuse liigi või otstarbe kohta.

Multimeedia märgiga on võimalik edastada suurt hulka informatsiooni, sest see kombineerib nii heli kui pildi elemente. Kuna eelnevalt on tuvastatud, et nii heli- kui ka kujutismärk võivad olla kauba või teenuse omadusi kirjeldavad, tuleb sama nentida ka multimeedia märgi puhul. Kauba või teenuse omadusi kirjeldav võib olla ka hologramm-märk. Hologramm-märgi osas saab analoogia korras kohaldada kujutismärgi kohta sätestatud. Nimelt kuigi selle kaubamärgiliigi puhul on tegemist hologrammiga, siis võib hologrammi pidada justkui ruumiliseks kujutismärgiks. Niisiis võiks näiteks hologrammina kujutatud mängukaru olla mänguasjade suhtes kauba otstarvet kirjeldav tähis või punast risti kujutav hologramm meditsiinikaupade liiki kirjeldav tähis.

Eelneva analüüsi põhjal saab niisiis järeldada, et kuigi olemuslikult seostub kauba või teenuse omaduse kirjeldamine just sõnamärkidega, saavad ka kujutismärgid ja mittetraditsioonilised kaubamärgid olla kaupade või teenuste omadusi kirjeldavad. Seda juhul, kui need annavad tähist tervikuna arvestades asjaomasele avalikkusele piisavalt otse edasi infot kauba või teenuste omaduste kohta. Kui kujutismärkide ja kauba välisilmega seonduvate kaubamärkide potentsiaalset kirjeldavust on kohtupraktikas nenditud, siis muude mittetraditsiooniliste kaubamärkide kirjeldavuse osas asjakohane kohtupraktika puudub. Siiski saab analoogia

korras väita, et ka liikumismärgid, multimeediamärgid ja hologramm-märgid saavad piisavalt otse edasi anda infot kauba või teenuse eri omaduste kohta.

Lisaks saab järeldada, et traditsiooniliste ja mittetraditsiooniliste kaubamärkide kirjeldavuse hindamisel on teatavad erisused. Kuigi kohtupraktikas on rõhutatud, et erinevat liiki kaubamärkide eristusvõime hindamiskriteeriumid on ühesugused, võib nende kohaldamise raames ilmned, et asjaomane avalikkus tajub erinevat liiki kaubamärke erinevalt ja seega võib teatavat liiki kaubamärkide puhul olla eristusvõime kindlakstegemine keerulisem kui teiste puhul. Mittetraditsiooniliste kaubamärkide kohta ongi vaidlustus- ja kohtupraktikas leitud, et asjaomane avalikkus tajub selliseid tähiseid teisiti kui sõna- ja kujutismärke, sest selliste tähiste kasutamine kauba või teenuste päritolu identifitseerijana pole kaubanduspraktikas tavaline.

Analüüsi põhjal selgus, et traditsiooniliste ja mittetraditsiooniliste kaubamärkide kirjeldavuse hindamise erisus seisneb just asjaomase avalikkuse taju sisustamiseks. Seevastu teisi magistritöös tuvastatud tähise kirjeldavuse hindamise kriteeriume on traditsiooniliste ja mittetraditsiooniliste kaubamärkide puhul hinnatud samamoodi. Näiteks on kõigi kaubamärgiliikide kirjeldavuse hindamisel lähtunud eeskätt avalikust huvist hoida kirjeldavad tähised kõigi jaoks vabalt kasutatavatena.²¹⁰

Selline erisus on aga kaubamärgiõiguse eesmärke silmas pidades põhjendatud. Tulenevalt sellest, et üldreeglina tarbijad ei seosta mittetraditsioonilisi tähiseid kauba või teenuse päritoluga, tuleb selliste tähiste puhul just kaubamärgi päritolu tagamise eesmärgist lähtudes põhjalikumalt analüüsida asjaomase avalikkuse taju konkreetse tähise eristusvõime suhtes. niisiis tagab selline erisus tagada, et õiguskaitse saaksid vaid sellised tähised, mis on võimelised täitma päritolufunktsiooni, aga ka teisi kaubamärgi ülesandeid. See omakorda toetab vaba konkurentsi toetamise eesmärki, sest õiguskaitset ei saa tähised, mida ka teised ettevõtjad soovivad oma kaupade või teenuste kirjeldamisel kasutada.

²¹⁰ Vt siinkohal EKo 12.02.2004, C-218/01, *Henkel KGaA*, p 41.

KOKKUVÕTE

Magistritöö esmaseks eesmärgiks oli uurida, kuidas on Eesti ja Euroopa Liidu kaubamärgiõiguses sisustatud tähise kirjeldavust kui absoluutset õiguskaitset välistavat asjaolu hinnata, kas seda on sisustatud kooskõlas kaubamärgiõiguse eesmärkide ning vastava absoluutse õiguskaitset välistava asjaolu aluseks oleva avaliku huviga. Lisaks otsis magistritöö vastust küsimusele, kas mittetraditsiooniliste kaubamärgiliikide puhul on tähise kirjeldavust sisustatud erinevalt, võrreldes traditsiooniliste kaubamärkidega, ja kas võimalikud erisused tähise kirjeldavuse hindamisel on mittetraditsiooniliste kaubamärkide eripärasid arvestades põhjendatud. Magistritöö teiseks eesmärgiks oli vastata küsimusele, kas tähise kirjeldavust kui kaubamärgi õiguskaitset välistav asjaolu, omab üldse iseseisvat õiguslikku tähendust, kuivõrd Euroopa Kohus on leidnud, et KaMS § 9 lg 1 p 3, Kaubamärgidirektiivi artikkel 4 lg 1 p c ja Kaubamärgimääruse artikkel 7 lg 1 p c mõttes kirjeldav tähis on ühtlasi eristusvõimetu KaMS § 9 lg 1 p 2, Kaubamärgidirektiivi artikkel 4 lg 1 p b ja Kaubamärgimääruse artikkel 7 lg 1 p b mõttes. Magistritöös kasutati püstitatud eesmärkide saavutamiseks esmaste allikatena kasutatud kaubamärgiõigust reguleerivaid Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte, Eesti kohtute, Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni ja Euroopa Liidu Kohtu praktikat.

Selleks, et anda hinnang, kas Eesti ja Euroopa Liidu kaubamärgiõiguses on tähise kirjeldavust sisustatud kooskõlas kaubamärgiõiguse eesmärkidega, tuli esmalt tuvastada, mis on need kaubamärgiõiguse eesmärgid millest lähtudes tuleb tähise kirjeldavust hinnata. Magistritöö esimese peatüki analüüsi põhjal selgus esiteks, et need kaubamärgiõiguse eesmärgid, millest lähtudes tuleb tähise kirjeldavust hinnata, on kaubamärgi kui päritolutähise tagamine, kaubamärgi muude ülesannete (asjaomase kauba või teenuse kvaliteedi tagamine või teabe, investeringute ja reklaamiga seotud ülesanded) täitmise tagamine ning vaba konkurentsi toetamine.

Lähtudes kaubamärgiõiguse eesmärgist tagada kaubamärk kui päritolutähis, tuleb tähise kirjeldavuse hindamisel arvesse võtta, kas see tähis võimaldab tarbijal eristada kauba või teenuse päritolu või tajub tarbija seda nii, et see viitab kauba või teenuse mingile omadusele, mistõttu see ei toimi tegelikkuses päritolutähisena. Õiguskaitse andmine on kaubamärgiõiguse eesmarke arvestades õigustatud üksnes sellistele kaubamärkidele, mis ka tegelikult on võimalised tähistama tarbijale kauba või teenuse päritolu. Lähtudes kaubamärgi muude ülesannete täitmise tagamise eesmärgist, tuleb tähise kirjeldavuse hindamisel arvestada

sellega, kas kõnealune kaubamärk oleks võimeline täitma teabe, investeringute ja reklaamiga seotud ülesandeid. Seega tuleb kirjeldavuse sisustamisel hinnata, kas seda saaks kasutada näiteks reklaamis ning kas sellesse on võimalik ja mõistlik teha investeringuid, et saavutada head mainet ja muuta tarbijaid margitruuks. Seejuures tuleb kaubamärgi muude ülesannete täitmise tagamise eesmärgi kohta nentida, et see sõltub suurel määral sellest, kas tähis suudab täita päritolu tagamise eesmärki. Lähtudes kaubamärgiõiguse vaba konkurentsi toetamise eesmärgist, tuleb tähise kirjeldavuse hindamisel arvestataks sellega, et õiguskaitset ei antaks sellistele kaubamärkidele, mis registreerimistaotluse hetkel või tulevikus võiksid tähistada kauba või teenuse selliseid omadusi, mida ka kaubamärgiomaniku konkurendid võivad tahta kasutada.

Teiseks selgus magistritöö esimese peatüki analüüsi põhjal, et kaubamärgi ülesanded ja kaitsmise põhjendused on aja jooksul muutunud. Kaubamärgi päritolu tagamise ülesanne on aja jooksul muutunud selliselt, et kui varem toimiski kaubamärk kauba või teenuse päritolu näitajana nii, et tuvastas tarbija jaoks selle, kust kaup või teenus füüsiliselt pärit oli, siis nüüd toimib see pigem kaupade ja teenuste eristajana. Muutus on toimunud seetõttu, et kaubandustavade muutudes on tarbijate jaoks vähem tähtis kauba füüsiline päritolu ja olulisem see, et kaup või teenus pärineks konkreetse ettevõtja kontrolli alla kuuluvast üksusest. Lisaks on muutus toimunud seetõttu, et kaubamärk omab üha enam väärtust iseseisvana, st kaubamärk ei ole enam pelgalt vahend kauba või teenuse tarbijateni toomiseks, vaid omab väärtust ka eraldiseisvana.

Kolmandaks selgus magistritöö esimeses peatükis, et lisaks kaubamärgi päritolu tagamise eesmärgile on veel teisigi eesmärke, millest lähtudes peab kirjeldava tähise tuvastamise kriteeriume sisustama. Ühelt poolt tulenebki see sellest, et kuna kaubamärgi ülesanded ja kaitsmise põhjendused on aja jooksul muutunud, on mitmekesistunud ka kaubamärgi osatähtsus ning seega tuleb tähise kirjeldavuse hindamisel arvestama sellega, kas kaubamärk suudab täita asjaomase kauba või teenuse kvaliteedi tagamine või teabe, investeringute ja reklaamiga seotud ülesanded. Teisalt on moonutamata konkurentsi silmas pidades oluline, et tähise kirjeldavuse hindamisel ei lähtutaks üksnes kaubamärgi päritolu tagamise eesmärgist, vaid arvestataks ka sellega, et kirjeldavad tähised jääksid vabalt kasutatavaks ning seega toetataks vaba konkurentsi.

Magistritöö teise peatüki analüüsi põhjal selgus esiteks, et Euroopa Liidu ja Eesti kohtu- ja vaidlustuspraktikas on tähise kirjeldavuse tuvastamise kriteeriume hinnatud kooskõlas

kaubamärgiõiguse eesmärkidega. Tähise kirjeldavust tuleb hinnata lähtudes sellest avalikust huvist, mida see tagab. Kirjeldavuse tuvastamise aluseks olevaks avalikuks huviks on eeskätt avalikku huvi hoida kirjeldavad tähised vabalt kasutatavatena, aga ka laiemalt huvi, et kaubamärk tagaks kauba või teenuse päritolu. Selliselt tuvastatud avalik huvi on kooskõlas kaubamärgiõiguse eesmärkidega. Vaba konkurentsi tagamise eesmärki aitab tagada see, kui õiguskaitset ei saa sellised tähised, mille kasutamise suhtes on teistel ettevõtjatel õigustatud huvi. Samas aitab kirjeldava tähise vaba kasutamine tagada ka päritolu tagamise ja kaubamärgi võimega täita kaubamärgi ülesandeid seotud eesmärgid. Kirjeldavad tähised on ka eristusvõimetud, mistõttu aitab nendele õiguskaitse andmisest keeldumine tagada seda, et kaitstud kaubamärgid tagaksid nendega tähistatud kaupade või teenuste päritolu ja seeläbi oleksid võimelised täitma ka oma teisi ülesandeid. Magistratöö teise peatüki esimese alapeatüki põhjal saab siiski järeldada, et domineerivaks on avalik huvi hoida kirjeldavad tähised vabalt kasutatavatena.

Tähise kirjeldavust tuleb hinnata seoses kaupade ja teenustega, mille suhtes kaubamärgi registreerimist taotletakse ja lähtudes asjaomase avalikkuse tajust. Selline tähise kirjeldavuse hindamise kriteerium on kooskõlas kaubamärgiõiguse eesmärkidega, sest ühelt poolt tagab kujundatud kriteerium, et õiguskaitse saaksid sellised tähised, mis tänu oma eristusvõimele võimaldavad tarbijatel tuvastada kaupade ja teenuste päritolu. Teisalt on samal ajal tagatud ka vaba konkurentsi toetamise eesmärk. Kui kirjeldavuse hindamise lähtepunktiks on konkreetsed kaubad ja teenused ning asjaomane avalikkus, on tagatud, et kaubamärgina ei registreerita selliseid tähiseid, mis pelgalt kirjeldavad kauba või teenuse omadusi.

Tähise kirjeldavuse hindamisel on oluline ka tuvastada, kas tähis koosneb üksnes kirjeldavatest elementidest. Üksnes kirjeldavatest tähistest koosneva tähisega on tegemist siis, kui tähis loob asjaomasele avalikkusele piisavalt otsese seose kauba või teenuse omadustega ning seejuures pole oluline, kas vastav tähis on kasutusel kirjeldavana hinnangu andmise ajahetkel, vaid kas potentsiaalselt saaks seda tähist konkreetsete kaupade ja teenuste suhtes kirjeldavana kasutada. Nimetatud viisil on tähise kirjeldavuse hindamine kooskõlas kaubamärgi päritolu tagamise ja muude ülesannete täitmise eesmärgiga, sest see aitab tagada, et õiguskaitse saaks ainult eristusvõimeline kaubamärk. Seevastu ei ole selline tähise kirjeldavuse hindamine täielikult kooskõlas vaba konkurentsi tagamise eesmärgiga. Nimelt loob sellistele tähistele, mis küll hetkel ei viita otseselt kauba või teenuse omadusele, aga mida tulevikus saab kirjeldavana kasutada, õiguskaitse andmisest keeldumine ohu, et õiguskaitse saamine on liialt raskendatud.

Lisaks võib vaba konkurentsi tagamise eesmärki ohustada sellistele tähistele õiguskaitse võimaldamine, mis küll koosnevad kirjeldavast sõnakombinatsioonist, kuid mis ebatavalise kombinatsiooni tõttu loetakse eristusvõimeliseks. Kuna kohtupraktikas pole piisavalt määratletud, mida tähendab sõnade „ebatavaline“ kombinatsioon, võimaldab see tähise kirjeldavust sisustada selliselt, et õiguskaitse saavad tähised, mida teised ettevõtjad tahaksid õigustatult oma kaupade või teenuste kirjeldamisel kasutada. Kuigi tegemist on potentsiaalsete ohukohtadega vaba konkurentsi tagamise suhtes, siis ei anna see põhjust järeldada, et üksnes kirjeldavat tähist on hinnatud vastuolus kaubamärgiõiguse eesmärkidega.

Teiseks selgus magistritöö teise peatüki analüüsi põhjal, et tähise kirjeldavust kitsamalt, st seda, mida kujutab endast kauba või teenuse eri omaduste kirjeldamine, on sisustatud kooskõlas kaubamärgiõiguse eesmärkidega. Kauba või teenuse eri omaduste kirjeldavuse sisustamisel on arvestatud nii kaubamärgi päritolu tagamise ülesandega kui ka avaliku huviga hoida liiki kirjeldavad tähised vabalt kasutatavatena. Seda eeskätt seetõttu, et ühelt poolt on tähiste kirjeldavust sisustatud läbi selle, kuidas keskmine tarbija tajub teatud tähist, ning teiselt poolt läbi selle, kas teised ettevõtjad tahaksid nimetatud viisil oma kaupu või teenuseid kirjeldada ja reklaamida. Seejuures on kauba või teenuse geograafilist päritolu näitava tähisega seotud avalikku huvi sisustatud laiemalt kui teiste kauba või teenuse omadusi kirjeldavate tähistega seotud avalikku huvi. Nimelt on kauba või teenuse geograafilist päritolu näitava tähise puhul leitud, et õiguskaitse andmisest keeldumise avalik huvi seisneb lisaks kirjeldavate tähiste vabalt kasutusse jätmisele ka selles, et sellistel tähistel on võime mõjutada positiivselt tarbijate eelistusi. Niisiis on nimetatud viisil avaliku huvi sisustamine geograafilist päritolu näitava tähise eripära arvestades põhjendatud.

Kolmandaks selgus magistritöö teise peatüki analüüsi põhjal, et tähise kirjeldavus absoluutset õiguskaitset välistava alusena, omab iseseisvat õiguslikku tähendust. Seda saab järeldada just seetõttu, et absoluutseid õiguskaitset välistavaid aluseid hinnata lähtudes sellest, millist avalikku huvi need tagavad ning erinevad alused tagavad erinevat avalikku huvi. Tähise eristusvõime puudumine kui absoluutset õiguskaitset välistav asjaolu ei tugine mite huvile hoida teatud tähised kõikide jaoks vabalt kasutatavatena, vaid vajadusele mitte piirata sobimatult tähise eristusvõimeta osade kättesaadavust teistele ettevõtjatele.

Magistritöö kolmanda peatüki analüüsi põhjal selgus esiteks, et mittetraditsioonilised kaubamärgid saavad olla kaupade või teenuste omadusi kirjeldavad. Tähise kirjeldavuse hindamisel tuleb: (i) hinnata tähist seoses kaupade ja teenustega, mille suhtes kaubamärgi

registreerimist taotletakse ning lähtudes asjaomase avalikkuse tajust; (ii) hinnata tähist tervikuna, st tuvastada, kas tähis koosneb üksnes kirjeldavatest elementidest ning (iii) tuvastada piisavalt otsene seos tähise ja kauba või teenuse omaduse vahel. Nimetatud kriteeriume tuleb hinnata lähtuvalt kirjeldavuse kui keeldumisaluse taga olevast avalikust huvist, milleks on avalik huvi hoida kirjeldavad tähiselt vabalt kasutatavatena, aga ka tagada kaubamärgi toimimine päritolutähisena. Magistritöös tehtud analüüsi põhjal selgus, et kuigi olemuslikult seostub kauba või teenuse omaduse kirjeldamine just sõnamärkidega, saavad ka kujutismärgid ja mittetraditsioonilised kaubamärgid olla kaupade või teenuste omadusi kirjeldavad. Seda juhul, kui need annavad tähist tervikuna arvestades asjaomasele avalikkusele piisavalt otse edasi infot kauba või teenuste omaduste kohta. Siiski tuleb nentida, et mittetraditsiooniliste kaubamärkide puhul on lähtudes asjaomase avalikkuse tajust raskem edasi anda sellist infot, mis kirjeldaks kauba või teenuse kohta. Näiteks on kauba välisilmega seonduvad tähised tarbija jaoks tihti liialt abstraktsed, et anda piisavalt otse edasi infot kauba või teenuse teatud omaduse kohta.

Teiseks selgus magistritöö kolmanda peatüki analüüsi põhjal, et tähise kirjeldavuse sisustamine toimub traditsiooniliste ja mittetraditsiooniliste kaubamärkide puhul osaliselt erinevalt. Kuigi erinevat liiki kaubamärkide eristusvõime hindamiskriteeriumid on ühesugused, võib nende kohaldamise raames ilmned, et asjaomane avalikkus tajub erinevat liiki kaubamärke erinevalt ja seega võib teatavat liiki kaubamärkide puhul olla eristusvõime kindlakstegemine keerulisem kui teiste puhul. Just mittetraditsiooniliste kaubamärkide kohta ongi vaidlustus- ja kohtupraktikas leitud, et asjaomane avalikkus tajub selliseid tähiseid teisiti kui sõna- ja kujutismärke. Seda seetõttu, et tarbija ei tee reeglina järeldusi kauba või teenuse päritolu kohta lähtudes näiteks selle ruumilisest kujust, kaubal olevate elementide asendist, värvist või helist.

Magistritöö kolmanda peatüki analüüsi põhjal saab kolmandaks järeldada, et teatavad erisused traditsiooniliste ja mittetraditsiooniliste kaubamärkide kirjeldavuse hindamisel on siiski mittetraditsiooniliste kaubamärkide eripärasid arvestades põhjendatud. Üldjuhul ei seosta tarbijad mittetraditsioonilisi tähiseid kauba või teenuse päritoluga, sest selliseid elemente, mida mittetraditsioonilised kaubamärgid sisaldavad, ei kasutata tavapäraselt kaupade või teenuste päritolu tähistamiseks. Seega olukorras, kus tähise eristusvõime üldiselt on küsitav, on põhjendatud ka põhjalikum analüüs selles osas, kas asjaomane avalikkus tajub tähist päritolutähisena.

Seevastu sellises sektoris, kus mittetraditsiooniliste kaubamärkide kasutamine on levinum, on tarbijate tähelepanu mittetraditsiooniliste elementide suhtes tõenäoliselt kõrgem ning tähise kirjeldavuse hindamine saab toimuda samadel tingimustel, mis traditsiooniliste kaubamärkide puhul. Seega pole tegemist põhjendamatu piiranguga mittetraditsioonilisele tähisel õiguskaitse andmise suhtes, vaid vajaliku erisusega, et kaitsta tarbijate, aga ka teiste ettevõtjate huve. Seeläbi on tagatud ka kaubamärgiõiguse teiste eesmärkide, s.o kaubamärgi teiste ülesannete täitmise ja vaba konkurentsi toetamise eesmärgid.

Magistritöö raames tehtud analüüsi põhjal saab kokkuvõtlikult järeldada, et Eesti ja Euroopa Liidu kaubamärgiõiguses sisustatud tähise kirjeldavust kui absoluutset õiguskaitset välistavat asjaolu hinnatud kooskõlas kaubamärgiõiguse eesmärkidega. Tähise kirjeldavuse hindamisel on arvestatud nii kaubamärgiõiguse eesmärgiga tagada kaubamärgi toimimine päritolutähisena kui ka vaba konkurentsi toetamise eesmärgiga. Seejuures omab tähise kirjeldavus kaubamärgiõiguse eesmärke silmas pidades absoluutset õiguskaitset välistava asjaoluna iseseisvat õiguslikku tähendust. Kuigi erinevat liiki kaubamärkide eristusvõime, sh tähise kirjeldavuse, hindamiskriteeriumid on formaalselt ühesugused, saab magistritöös teostatud analüüsi põhjal järeldada, et mittetraditsiooniliste kaubamärkide puhul toimub tähise kirjeldavuse hindamine mõnevõrra erinevalt võrreldes traditsiooniliste kaubamärkidega. Arvestades seda, et mittetraditsiooniliste kaubamärkide kasutamine muutub tõenäoliselt tulevikus üha populaarsemaks, on just selliste tähiste õiguskaitse tingimuste hindamine eriti oluline.

Descriptiveness of a sign as an absolute ground for refusal of registration of a trademark (Summary)

A trade mark is a sign that is used to distinguish the goods or services of a person from other similar types of goods or services of other persons. In Estonia trade mark protection is regulated in Trade Marks Act that should be applied in accordance to European Union harmonizing trade mark law, namely in accordance with the Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council and Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council.

Trade mark is important in several respects. On one hand it assists the consumers in making decisions in relation to goods and services and on the other hand it motivates the trade mark owners to develop their reputation in relation to goods and services they are providing. Namely because of the ability to distinguish the goods or services of a person from other similar types of goods or services of other persons is trade mark an important part to ensure that in European Union's the competition is not distorted. The main objective of trade mark law is to guarantee the trade mark as an indication of origin and undistorted competition within the EU single market and within Member States.

The role of trade mark has changed over time. The purpose of trade mark used to be to distinguish one person's goods and services from another person's goods and services. Nowadays trade mark has evolved into a value of its own. Due to that the question of which sign should be given legal protection becomes even more relevant. In addition to that the types of trademark have significantly diversified over time. Previously there was a requirement that a sign must be represented graphically. Now there is a requirement that a sign must be represented in the register in a clear and precise manner.

The diversification of the types of trade mark has brought on the disappearance of the requirement of graphic depiction. Over the recent times entrepreneurs have started to use more and more types of trade mark which make the graphic depiction either difficult or impossible. The evolution of technological outlets has enabled the usage of a new and a wide range of different signs that surpass a simple word or an image. The frequent use of new types of trade marks brings a significant question of whether the protection of non-traditional trade marks differs in some way from the protection of traditional trade marks, as using non-

traditional trade marks becomes more and more attractive to people yet judicial practice on this is still lacking.

One of the main purposes of a trade mark is to ensure that trade marks work as an indicator of origin. At the same time it is important that the exclusive rights that come with a trade mark do not give the owner the right to forbid the usage of descriptive or non-distinctive signs in general, as other people might also have legitimate interests in the use of such signs. Therefore the purposes of the trade mark law are to guarantee trademark as a sign of origin and also free competition, both of which support the European Union's undistorted competition's system. The norms of trade mark law should be interpreted based on the objectives of trade mark law, since in that case it is ensured that only signs which are capable of fulfilling the functions of a trade mark receive legal protection.

On the one hand, not granting legal protection to descriptive signs helps to ensure that legal protection is not given to signs which are devoid of any distinct character and are therefore not able to meet the function of establishing the origin of the trade mark. On the other hand, the exclusion of legal protection to descriptive signs is based on the public interest in keeping publicly available signs that other traders might legitimately wish to use to describe their similar goods or services. In this case the undistorted competition is guaranteed through so-called free competition. Descriptive sign cannot usually help the consumer to distinguish goods or services from other goods or services of different origin.

Due to the above the primary objective of this master thesis was to examine whether the descriptiveness of a sign is evaluated in accordance with the objectives of trade mark law. Further, it was examined how the descriptiveness of a sign in Estonian and European trade mark law serves as an excluding factor in providing absolute legal protection and to assess whether this is done in accordance with the objectives of trade mark law and the criteria of public interest which forms the underlying basis for the exclusion of absolute legal protection. In addition, the master thesis sought to answer the question of whether in the case of non-traditional types of trade mark law the descriptiveness of a sign is assessed differently in comparison to the case of traditional types of trade marks and whether the potential different assessments are justified due to the specifics of non-traditional trade marks.

The secondary aim of the thesis was to answer the question of whether the descriptiveness of the sign as an absolute ground for refusal of trade mark protection entails independent legal

significance as a descriptive sign is usually also non-distinctive. In order to achieve set objectives, the master's thesis used Estonian and European trade mark law and the practice of the Estonian courts, Industrial Property Committee and European Court of Justice as primary sources.

In order to assess whether the descriptiveness of a sign is evaluated in accordance with the objectives of trade mark law, it was first necessary to determine, what are those objectives of trademark law, that should be used to assess the descriptiveness of a sign. The analysis of the first chapter of the thesis concluded that the objectives of trade mark law according to which the descriptiveness of a sign must be assessed, are to ensure that trade mark serves as a sign of origin, to ensure the fulfilling of other functions of the trade mark (ensuring the quality of the goods and services or functions relating to information, investment and advertising) and to support free competition.

The second chapter of the thesis concluded that in the practice of Estonian and European courts and the Industrial Property Committee, the criteria of assessing the descriptiveness of a sign have been assessed in accordance with the objectives of trade mark law. The descriptiveness of a sign must be assessed based on the public interest which it guarantees. The public interest which forms the basis for assessing the descriptiveness is primarily the interest to keep descriptive signs freely available, but also more broadly the interest that the trade mark guarantees the origin of the goods and services. Aforementioned public interest is in accordance with the objectiveness of trade mark law. The objective of ensuring free competition is fulfilled if legal protection is not given to signs, regarding which other people might have a legitimate interest to use. At the same time the free use of the descriptive sign helps to guarantee the ensuring of the origin and trade mark's ability to fulfill trade mark's other functions.

The analysis in the third chapter of the master's thesis concludes that some differences in assessing the descriptiveness of traditional and non-traditional trademarks are justified due to the specifics of non-traditional trade marks. Resulting from the fact that consumers are generally do not associate non-traditional signs with the origin of the goods and services, such signs must be examined especially from the perspective of guaranteeing the origin of the trade mark in more detail concerning the public perception about the specific sign's distinctive characteristics. It is not the case of an unreasonable limitation to not give non-traditional signs legal protection, but instead a necessary distinction to protect the interests of consumers but

also of other businesses. By doing so the other objectives of trademark law (fulfilling trademark's other functions and supporting free competition) are fulfilled.

In conclusion, the analysis of the master thesis concludes that the descriptiveness of a sign is evaluated in accordance with the objectives of trade mark law. The assessment of the descriptiveness of a sign has taken into account both the objective of the trade mark law to ensure trade mark's function as an indication of origin, and the objective of supporting free competition. At the same time, the descriptiveness of a sign has an independent legal significance in the light of the objectives of trade mark law as an absolute exclusion of legal protection. Although the criteria for assessing the distinctive characteristics of the trade mark, including the descriptiveness of a sign, are formally the same, the analysis provided in this thesis concludes that in the case of non-traditional trade marks the assessment of the descriptiveness of a sign is carried out somewhat differently in comparison to traditional trade marks. Taking into account the fact that using non-traditional trade marks will most likely become even more popular in the future, examining the conditions for legal protection of such signs is especially important.

KASUTATUD MATERJALID

Kasutatud kirjandus

1. Bently, L., Sherman, B. Intellectual Property Law. 4th edition. Oxford University Press 2001.
2. Cornish, W., Llewelyn, D. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied rights. 6th edition, Sweet & Maxwell 2007.
3. Diamond, Sidney A. The Historical Development of Trademarks. – The Trademark Reporter vol. 65, no. 4, July-August 1975, p. 265-290.
4. Lunney, Glynn S. Jr. Trademark Monopolies. – Emory Law Journal, vol. 48, no. 2, Spring 1999, p. 367-488.
5. Obhrai, Raveen. Traditional and Contemporary Functions of Trademarks. – Journal of Contemporary Legal Issues vol. 12, no. 1, 2001, p. 16-19.
6. Tritton, G., Davis, R. Intellectual Property in Europe. 3rd edition, Sweet & Maxwell 2008.

Kasutatud normatiivallikad

1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16.12.2015.a direktiiv (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. – ELT L 336, 23.12.2015, lk 1-26.
2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14.06.2017.a määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (EMPs kohaldatav tekst). – ELT L 154, 16.6.2017, lk 1-99.
3. Justiitsministri 03.01.2012 määruse nr 12 “Kaubamärgimäärus” § 19¹ (*Justiitsministri määrus nr 12*). – RT I, 10.01.2012, 12, RT I, 28.06.2019, 17.
4. Kaubamärgiseadus. – RT I 2002, 49, 308, RT I, 19.03.2019, 48.
5. Komisjoni 05.03.2018.a määrus (EL) 2018/626, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 (Euroopa Liidu kaubamärgi kohta) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2017/1431 (Komisjoni Komisjoni Rakendusmäärus, (EL) 2018/626). – ELT L 104, 24.04.2018, lk 37-56.
6. Märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkulepe, RT II 1996, 4, 14.

7. Seletuskiri kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 793 SE juurde.

Kasutatud kohtupraktika

- 1) Euroopa Liidu kohtupraktika
 1. Kohtujuristi Jacobs arvamus, 29.04.1997, C-337/95 *Parfums Christian Dior*.
 2. Kohtujurist Testenjak arvamus, 03.02.2011, C-482/09, *Budějovický Budvar*.
 3. Kohtujurist Ruiz-Jarabo ettepanek, 31.01.2002, C-363/99, *Postkantoor*.
 4. Kohtujurist Jacobs ettepanek, 23.10.2003, C-191/01 P, *Doublemint*.
 5. EÜKo 09.10.2002, T-360/00 *Dart Industries v OHMI*.
 6. EÜKo 31.01.2012, T-24/00, *Sunrider v OHIM*.
 7. EÜKo 31.01.2001, T-135/99, *Taurus-Film GmbH & Co*.
 8. EÜKo 30.11.2004, T-173/03, *Geddes*.
 9. EÜKo 29.04.2004, T-399/02, *Eurocermex*.
 10. EÜKo 28.19.2009, T-137/08, *Green/Yellow*.
 11. EÜKo 25.10.2005, T-379/03, *Peek & Cloppenburg vs. OHIM*.
 12. EÜKo 19.11.2009, T-399/08, *Clearwifii*
 13. EÜKo 18.11.2015, T-558/14, *Trilobular*.
 14. EÜKo 17.10.2017, T-105/06, *InterVideo*.
 15. EÜKo 17.02.2012, T-470/09, *medi GmbH & Co. KG*.
 16. EÜKo 15.12.2015, T-262/04, *Briquet à Pierre*.
 17. EÜKo 15.06.2010, T-547/08, *X Technology Swiss GmbH*.
 18. EÜKo 15.01.2015, T-295/01, *Oldenburger*.
 19. EÜKo 15.01.2013, T- 625/11, *Ecodoor*.
 20. EÜKo 13.09.2016, T-408/15, *Globo Comunicação e Participações S/A*.
 21. EÜKo 13.06.2014, T-85/13, *K-Swiss, Inc*.
 22. EÜKo 12.06.2007, T-190/05, *The Sherwin-Williams Company*.
 23. EÜKo 12.01.2005, T-334/03; *Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH*.
 24. EÜKo 09.10.2002, T-360/00, *Ultraplus*.
 25. EÜKo 09.10.2002, T-36/01, *Glaverbel*.
 26. EÜKo 09.07.2014, T-520, *Gifflar*.
 27. EÜKo 08.07.2010, T-386/08, *Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR*.
 28. EÜKo 08.07.2010, T-385/08, *Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR*.
 29. EÜKo 08.07.2004, T-289/02, *Telepharmacy Solutions, Inc*.
 30. EÜKo 07.06.2001, T-359/99, *DKV v OHIM*.

31. EÜKo 05.03.2003, T-194/01, *Unilever NV*.
32. EÜKo 03.12.2003, T-305/02, *Nestlé Waters France v OHIM*.
33. EÜKo 03.05.2017, T-36/16, *Enercon GmbH*.
34. EÜKo 01.02.2013, T-104/11, *Perle*.
35. EKo C-517/99, 04.08.2001, *Merz & Krell*.
36. EKo 30.04.2015, C-622/13 P, *Castel Frères v OHIM*.
37. EKo 29.09.1998, C-379/97 *Canon*.
38. EKo 29.04.2004, liidetud kohtuasjades C456/01 P ja C457/01 P, *Henkel vs. OHIM*.
39. EKo 29.04.2004, liidetud kaasustes C-473/01 P ja C-474/01 P, *Protect & Gamble v OHIM*.
40. EKo 25.02.2010, C-408/08 P, *Color Edition*.
41. EKo 23.10.2003, C-191/01 P, *Wrigley v OHIM*.
42. EKo 23.05.1978, C-102/77 *Hoffmann La-Roche v Centrafarm*.
43. EKo 23.03.2010, liidetud kohtuasjades C-236/08–C-238/08 *Google France ja Google*.
44. EKo 22.09.2011, C-323/09 *Interflora*.
45. EKo 22.06.1994, C-9/93, *Internationale Heiztechnik GmbH v Ideal Standard GmbH*.
46. EKo 20.10.2011, liidetud kohtuasjades C-344/10 p ja C-345/10 P, *Freixenet SA v OHIM*.
47. EKo 20.09.2001, C-383/99 P, *Protect & Gamble v OHIM*.
48. EKo 19.06.2014, C-217/13 ja C218/13, *Oberbank AG*.
49. EKo 19.06.2012, C-307/10, *IP Translator*.
50. EKo 19.04.20017, C-273/05, *Celltech*.
51. EKo 18.06.2009, C-487/07 *L'Oréal SA v Bellure*.
52. EKo 17.10.1990, C-10/89, *SA CNL-SUCAL NV*.
53. EKo 16.09.2004, C-329/02 P *SAT.1 v OHIM (SAT.1)*.
54. EKo 15.09.2005, C-37/03 P, *BioID AG*.
55. EKo 12.10.2002, C-206/01, *Arsenal Reed*.
56. EKo 12.07.2017, C-311/11 P, *Smart Technologies v OHIM*.
57. EKo 12.03.2014, C-363/99, *Koninklijke v Benelux-Merkenureau*.
58. EKo 12.02.2004, C-265/00, *Campina Melkunie BV v Benelux-Merkenbureau*.
59. EKo 12.02.2004, C-218/01, *Henkel KGaA*.
60. EKo 11.11.1997, C-251/95, *Sabel v Puma*.
61. EKo 10.03.2011, C-51/10, *Agencja Wydawnicza Technopol vs. OHIM*.
62. EKo 09.03.2006, *Matratzen Concord*.
63. EKo 08.04.2004, liidetud kohtuasjades C-53/01 kuni C-55/01 *Linde A.G. and others*.

64. EKo 08.04.2003, C-299/99, *Philips*.
65. EKo 07.10.2004, C-136/02 P, *Mag Instrument Inc*.
66. EKo 06.05.2003, C-104/01, *Libertel Groep BV v Benelux Merkenbureau*.
67. EKo 05. 02.2004, C-326/01 P, *Telefon & Buch VerlagsmbH*.
68. EKo 04.05.1999 liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*.

2) Eesti vaidlustus- ja kohtupraktika

1. TOAK 31.08.2017, otsus nr 1649-o.
2. TOAK 30.11.2018, otsus nr 1618-o.
3. TOAK 30.05.2014, otsus nr 1468-o.
4. TOAK 30.05.2014, otsus nr 1468-o.
5. TOAK 30.03.2016, otsus nr 1550-o.
6. TOAK 29.07.2016, otsus nr 1543-o.
7. TOAK 28.06.2016, otsus nr 1542-o.
8. TOAK 28.04.2016, otsus nr 1571-o.
9. TOAK 27.07.2017, otsus nr 1686-o.
10. TOAK 26.07.2016, otsus nr 1579-o.
11. TOAK 18.07.2018, otsus nr 1662-o.
12. TOAK 16.02.2017, otsus nr 1605-o.
13. TOAK 13.04.2015, otsus nr 1466-o.
14. TlnRnKo 29.10.2014, 2-13-45357.
15. TlnRnKo 15.01.2008, 2-05-23329.
16. TlnRnKo 11.04.2018, 2-16-2784/41.
17. TlnRnKo 11.04.2018, 2-16-2784.
18. RKTko 13.06.2018, 2-16-6665/60.
19. RKTko 13.02.2018, 2166665.
20. RKTko 07.12.2011, 3-2-1-123-11.
21. RKTkm 25.02.2015, 3-2-1-162-14.

Muud allikad

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

2. EUIPO Trade Mark and Design Guidelines. Arvutivõrgus: <https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1789398/trade-mark-guidelines/1-introduction>.
3. Patendiameti kaubamärkide andmebaas. Arvutivõrgus: <https://andmebaas.epa.ee/avalik/#/trademarks>.
4. Study on the overall functioning of the European Trade Mark System, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, 15.02.2011. Arvutivõrgus: <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e> (06.01.2020).
5. The World's Most Valuable Brands. Arvutivõrgus: <https://www.forbes.com/powerful-brands/list/> (07.01.2020).

KASUTATUD LÜHENDID

1. EKo	Euroopa Kohtu otsus
2. EUIPO	Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet
4. EÜKo	Üldkohtu otsus
5. KaMS	Kaubamärgiseadus
6. Kaubamärgidirektiiv	Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/2436
7. Kaubamärgimäärus	Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1001
8. Justiitsministri määrus nr 12	Justiitsministri 03.01.2012 määrus nr 12 “Kaubamärgimäärus”
9. RKTKo	Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsus
10. TlnRnKo	Tallinna Ringkonnakohtu otsus
11. TOAK	Tööstusomandi apellatsioon komisjon