

TARTU ÜLIKOOL  
ÕIGUSTEADUSKOND  
Eraõiguse osakond

Alina Laansoo

**PAHAUSKSE KAUBAMÄRGI REGISTREERIMISE  
VAIDLUSTAMISEGA KAASNEVAD ÕIGUSLIKUD RISKID EESTI ÕIGUSES**

Magistritöö

Juhendaja  
Prof. Aleksei Kelli

Tallinn  
2025

## SISUKORD

<b>SISSEJUHATUS</b> .....	<b>3</b>
<b>1. PAHAUSKSUSE MÕISTE JA SISU KAUBAMÄRGIÕIGUSES</b> .....	<b>7</b>
1.1. Heausksuse eeldus .....	7
1.2. Taotleja pahausksus kui suhtelise ja absoluutse aluse imperatiivne eeldus .....	8
1.2.1. Kolmanda isiku (kaubamärgi)õiguste omistamine .....	14
1.2.2. Kaubamärgisüsteemi kuritarvitamine.....	21
1.3. Pahauskse kaubamärgitaotlusega seonduvad tõendamisküsimused.....	25
<b>2. PAHAUSKSUS ABSOLUUTSE JA SUHTELISE KEELDUMISALUSENA</b> .....	<b>32</b>
2.1. Suhtelise aluse kohaldamise eeldused ja nende erinevus absoluutsest alusest.....	32
2.2. Menetluskord ja kaubamärgi vaidlustamine.....	39
2.2.1. Kaubamärgiomanikele vaidlustamisega kaasnev tõendamiskohustus .....	45
2.2.2. Pahauskse kaubamärgitaotluse vaidlustamise ulatus.....	47
<b>KOKKUVÕTE</b> .....	<b>49</b>
<b>LEGAL RISKS ASSOCIATED WITH DISPUTING THE REGISTRATION OF A TRADEMARK MADE IN BAD FAITH UNDER ESTONIAN LAW. Abstract</b> .....	<b>54</b>
<b>KASUTATUD LÜHENDID</b> .....	<b>60</b>
<b>KASUTATUD ALLIKAD</b> .....	<b>61</b>
Kasutatud kirjandus .....	61
Kasutatud normatiivallikad.....	62
Kasutatud kohtulahendid .....	63
Kasutatud TOAK praktika.....	64
Muud kasutatud materjalid .....	65

## SISSEJUHATUS

Ettevõtte brändistrateegia üks osa on registreerida tähis kaubamärgina, mis annab selle omanikule ainuõiguse kasutada kaubamärki kooskõlas selle funktsioonidega. Õigusteoorias tõdetakse, et kaubamärkide puhul tunnistatakse peale päritolu ja kvaliteedi tagamise ülesande ka kommunikatsiooni, investeeringu ja reklaami edendamise ülesandeid.<sup>1</sup> Kaubamärgiõiguse eesmärk üldisemalt on hoida ära ebaausa konkurentsi teket, mis rikub teiste turuosaliste õigust majandustegevusele ausa konkurentsi tingimustel. Nii on turuosaliste konkurentsivõime kahjustamisega tegemist muu hulgas juhul, kui pahausksetele taotlejatele antakse majandushoovad. On selge, et pahausksed kaubamärgid, mis läbivad Patendiameti *ex officio* kontrolli ja satuvad kaubamärkide andmebaasi, ei täida ülalkirjeldatud funktsioone ega eesmärki.

Menetluslikus mõttes on pahausksuse alusele tuginemisel suur proovikivi asjakohaste tõendite puudumine. Peamine küsimus seisneb selles, kuidas ja missuguste tõenditega tõendada taotleja pahausksust, arvestades muu hulgas, et vaidlustatud kaubamärgi taotleja ei pea tõendama negatiivset asjaolu, et ta ei ole kaubamärgitaotluse esitamisel olnud heauskne. Ehkki menetlustes kehtib tõendite vaba hindamise põhimõte (TÕAS § 60 lg 1, TsMS § 232 lg 2), on oluline silmas pidada, et ka vastandatud tähiste identsus ei pruugi tõendada ilma muu asjakohase tõendusmaterjalita taotleja pahausksust.<sup>2</sup> Eeltoodud põhjustel peetakse ühiskonnas pahausksuse alust n-ö ebatavaliseks keeldumisaluseks, mida rakendatakse siis, kui osapooled on omavahel tuttavad ja satuvad konflikti, mis peab justkui andma indikatsiooni taotleja motiividest. Paljudel juhtudel see siiski nii ei ole.

Lisaks eeltoodule peetakse üheks oluliseks praktiliseks probleemiks võimatust vaidlustada pahausksete isikute kaubamärgitaotlus juba selle algfaasis.<sup>3</sup> Praktikas on küllalt ette tulnud olukordi, kus kolmas isik soovib esitada tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi „TOAK“) kaubamärgi registreerimise otsuse kohta (KaMS § 40 lg 1) enne pahauskse kaubamärgi registrisse kandmist vaidlustusavalduse kaubamärgiseaduse (edaspidi „KaMS“) § 41 lg 2 alusel ja tugineda muu hulgas taotleja pahausksusele KaMS § 9 lg 1 p 10 tähenduses. Seda juhul, kui kolmanda isiku kaubamärk ei vasta KaMS § 10 lg 1 p-s 7 sätestatud

---

<sup>1</sup> Lepik, G. Kaubamärgi ülesanded ja kaitse Euroopa kaubamärgiõiguses. – *Juridica* 2020/V, lk 401.

<sup>2</sup> EÜKo T 291/09, *Carrols Corp. versus OHIM*, ECLI:EU:T:2012:39, p 90.

<sup>3</sup> Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Tööstusomandi registri kannetele õigusliku tähenduse andmine pole võimalik. Arvutivõrgus: <https://www.koda.ee/et/uudised/toostusomandi-registri-kannetele-oigusliku-tahenduse-andmine-pole-vajalik> (12.03.2025).

kriteeriumidele. Selleks aga isikul õiguslikku alust ei ole. Kuna Patendiameti kontroll on seoses kolmanda isiku kirjalike märkustega (KaMS § 41<sup>1</sup>) piiratud, tuleb tänapäeval selleks, et vaidlustada pahauskset kaubamärki absoluutse keeldumisalusena, oodata ära aeg, millal kaubamärk registrisse kantakse.<sup>4</sup> Alljärgnevalt käsitleb magistritöö autor eelnimetatud probleemi põhjalikumalt ja teeb ettepaneku muuta vaidlustamise korda.

Magistritöö eesmärk on seega välja selgitada, kas ja mis ulatuses on varasematele (kaubamärgi)õiguste omanikele tagatud kaitse pahausksete kaubamärkide registreerimise vastu ning milles võib laiemalt seisneda kaubamärgisüsteemi kahjustamine. Eesmärgi saavutamiseks on vaja hinnata, millised tõendamiskõhased võivad pahausksuse alusele tuginemisega kaasneda. Magistritöö autor analüüsib võimalikke ja asjakohaseid tõendite liike, mille põhjal ei ole küll võimalik piisava kindlusega ennustada vaidluse võitu, kuid millest sõltub nõude esitamise perspektiiv. Eeltoodust tulenevalt on magistritöö autor püstitanud järgmised kitsamad uurimisküsimused:

- 1) Millistel asjaoludel tuvastab vaidlust lahendama pädev organ reeglina isiku pahausksuse?
- 2) Millised asjaolud jäävad pahausksuse hindamisest välja?
- 3) Millised tõendid on pahausksuse üle otsustamisel asjakohased, arvestades tõendite vaba hindamise põhimõtet ja nõude esitamise perspektiivi?

Magistritöö eesmärgist lähtudes püstitas töö autor kolm hüpoteesi: 1) pahausksuse hindamisel on oluline tähiste identsus või äravahetamiseni sarnasus, kuid keske tähendusega on subjektiivne külg ehk ebaaus kavatsus; 2) pahausksuse hindamisel absoluutse keeldumisalusena ei ole tähtis see, kas varasem (kaubamärgi)õigus on registreeritud, ega see, kas varasem kaubamärk on üldtuntud; 3) pahausksuse kui absoluutse keeldumisaluse puhul ette nähtud menetluskord ei võimalda tõhusalt kaitsta varasemaid (kaubamärgi)omanike õigusi.

Magistritöö eesmärgi saavutamiseks on töös rakendatud valdavalt analüütilist uurimismeetodit, uurides pahausksete kaubamärgitaotluste laiemat olemust ning selgitades välja nende vaidlustamise võimalusi ja sellega kaasnevaid takistusi. Kuna töö üks põhieesmärke seisneb asjakohaste tõendite, sealhulgas nõude esitamise perspektiivist oluliste asjaolude kindlakstegemises, kasutatakse töös ka kvalitatiivset meetodit.

---

<sup>4</sup> *Ibidem.*

Nimelt tuuakse juhtumipõhiselt välja kohtupraktikas, õiguskirjanduses ja ka meedias toodud seisukohti, et anda üksikasjalikum teoreetiline ja ka praktiline ülevaade pahauskete taotluste esitamise eesmärkidest ning taotleja motiividest. Lisaks uuritakse taotleja pahausksusele tuginemisega kaasnevaid tõendamise raskusi ja asjaolusid, mis on hindamisel tähtsad. Töö autor rakendab allikakriitilist analüüsi, tuues välja eri autorite seisukohtade lahknevused ja selgitades, miks üks või teine seisukoht töö autori hinnangul ei päde või on ebapiisav.

Kuna magistr töö eesmärk on muu hulgas selgitada, mis ulatuses on varasematele (kaubamärgi)õiguste omanikele tagatud kaitse pahauskete kaubamärkide registreerimise vastu, on lisaks oluline hinnata, kui tõhus ja kiire on pahauskete kaubamärkide vaidlustamise regulatsioon ning kas kehtiv seadusandlik regulatsioon on üldse selge. Eelnevat arvestades antakse magistr töö peale normatiivse analüüsi ka õiguspoliitiline hinnang, põhjendades tungivat vajadust ja tehes ettepanekuid nii vaidlustamiskorra kui ka KaMS § 9 lg 1 p-s 10 toodud sõnastuse muutmiseks.

Käesolev magistr töö koosneb kahest peatükist. Töö esimeses peatükis käsitletakse pahausksuse mõistet ja selle tunnuseid, sealhulgas analüüsitakse tõendamisega seonduvat problemaatikat Eesti ja Euroopa Liidu kohtute praktika näitel ning antakse ülevaade võimalikest tõendiallikatest. Töö teises peatükis uuritakse kehtivat vaidlustamise korda ja esitatakse võimalik lahendus praktikas esile kerkinud probleemile. Lisaks käsitletakse suhtelise keeldumisaluse (KaMS § 10 lg 1 p 7) erinevust absoluutsest keeldumisalusest (KaMS § 9 lg 1 p 10) ning selgitatakse, millistel juhtudel millist seadusesätet kohaldatakse.

Peamised allikad on Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktid, eelkõige KaMS, riigisisese kaubamärgi õiguskaitset EL-is ühtlustav Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv nr 2015/2436 (edaspidi „kaubamärgidirektiiv“) ning tsiviilkohtumenetluse seadustik (edaspidi „TsMS“). Nende õigusaktide tõlgendamiseks ja õiguskaitse ulatuse hindamiseks on magistr töö viidatud õigusaktide eelnõude seletuskirjadele, teaduskirjanduses väljendatud seisukohtadele, muu hulgas õigusaktide kommenteeritud väljaannetele. Töös antakse ülevaade asjakohasest Eesti ja Euroopa Liidu kohtute praktikast. Töö autor peab magistr töö kirjutamisel silmas ka Euroopa Liidu intellektuaalomandi võrgustiku juhendmaterjali – ühisteatist pahauskselt esitatud

kaubamärkide kohta, milles antakse suuniseid, kuidas hinnata isiku pahausksust kaubamärgitaotluse esitamisel (edaspidi „ühisteatis“).<sup>5</sup>

Magistritöö autorile teadaolevalt ei ole kaubamärgiõiguse kontekstis taotleja pahausksust kui KaMS § 9 lg 1 p-s 10 ja KaMS § 10 lg 1 p-s 7 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu Eesti teaduskirjanduses põhjalikult käsitletud. Maido Maasepp on 2021. aasta magistritöös uurinud domeeninime registreerimise või kasutamise pahausksust, kuid ei ole analüüsinud eelnimetatud sätete erinevusi ega pahausksuse alusele tuginemisega kaasnevaid asjaolude tõendamata riske, millest sõltub vaidlustamise eduväljavaade.<sup>6</sup> Pahausksust väitvad menetlusosalised seisavad silmitsi õiguslikku lahendust vajavate küsimustega, sealhulgas nõude esitamisega kaasneva tõendamisraskusega, mida töö autor kavatseb siinses magistritöös analüüsida.

Seega on autori hinnangul käesoleva magistritöö teema aktuaalne, sest aitab teha kolmandatele isikutele, sealhulgas varasematele (kaubamärgi)õiguste omanikele ja kaubamärgiõiguse rakendajatele selgeks, millised õiguslikud riskid võivad taotleja pahausksusele tuginemisega ning selle vaidlustamisega kaasneda.

Magistritööd iseloomustavad järgmised märksõnad: intellektuaalne omand; kaubamärk; tõendamine; tõendid.

---

<sup>5</sup> Euroopa Liidu intellektuaalomandi võrgustik. Ühisteatis – pahauskselt esitatud kaubamärgitaotlused. Arvutivõrgus: [https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2556742/CP13\\_Common\\_Communication\\_et.pdf/2bb8a93c-532c-4a78-bfb6-5d1ab7b03247](https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2556742/CP13_Common_Communication_et.pdf/2bb8a93c-532c-4a78-bfb6-5d1ab7b03247) (20.01.2025).

<sup>6</sup> Maasepp, M. Domeeninime õiguskaitse ja selle suhe kaubamärgiga. Magistritöö. Tartu 2021. Arvutivõrgus: <https://dspace.ut.ee/server/api/core/bitstreams/6c4a7ace-f449-4507-851d-a32c9bdd8ccf/content> (05.02.2025).

# 1. PAHAUSKSUSE MÕISTE JA SISU KAUBAMÄRGIÕIGUSES

## 1.1. Heausksuse eeldus

Taotleja pahausksust peab tõendama pahausksust väitev menetlusosaline, kes soovib pahausksuse alusele tugineda.<sup>7</sup> Tegemist on üldreegliga. Vaidlustusavalduse menetlus TOAK-is ja ka hagimenetlus on oma olemuselt võistlevad menetlused kahe erahuve omava isiku vahel, kus lähtutakse poolte esitatud asjaoludest ning neid kinnitavatest tõenditest (TÕAS § 44, TsMS § 5 lg-d 1 ja 2). Järelikult isiku heausksust eeldatakse ja seda niikaua, kuni esitatakse vastupidine tõend.<sup>8</sup>

Heausksuse eelduse kontekstis tekib aga oluline praktiline küsimus: kas pahausksuse mõiste määratlus sõltub riigisisest õigusest? Nimelt eeldatakse TsÜS § 139 kohaselt isiku heausksust. Heausksuse eeldus laieneb ka üldisele kohustusele käituda heas usus TsÜS § 138 lg 1 alusel.<sup>9</sup> Lisaks on Harju Maakohus olnud seisukohal, et kaubamärgiõiguse kontekstis eeldab taotleja pahausksus kohustuste rikkumist – õiguste kuritarvitamist ehk õiguste teostamist seadusevastasel viisil (TsÜS § 138 lg 2).<sup>10</sup>

Heausksuse (*bona fidēs*) mõistel puudub legaaldefiniitsioon. Õigusteoorias valitseva arusaama kohaselt on võimatu kindlaks määrata kõiki neid olukordi, millal hea usu põhimõte kuulub kohaldamisele.<sup>11</sup> Teaduskirjanduses seostatakse hea usu mõistet aususe, õigluse ja ausa kauplemise printsiibiga.<sup>12</sup> KaMS-is ega üheski teises õigusaktis ei ole defineeritud ega avatud ka pahausksuse (*mala fides*) mõistet, mistõttu tuleb selle määratlemisel juhinduda Euroopa Liidu kohtute praktikast.<sup>13</sup>

Kaubamärgidirektiivis sisalduva pahausksuse mõiste määratlemises valitses õiguslik ebaselgus senikaua, kuni Taani ülemkohus esitas analoogse küsimuse Euroopa Kohtule. Eelotsusetaotluse raames on Euroopa Kohus 2013. aasta otsuse nr C-320/12 punktis 29 selgitanud, et direktiivis 2008/95 (kaubamärgidirektiivi kehtiv versioon) toodud mõiste „pahausksus“ on liidu õiguse

<sup>7</sup> EÜKo T-663/19, *Hasbro, Inc. versus EUIPO*, ECLI:EU:T:2021:21, p 42.

<sup>8</sup> *Ibidem*, p 42.

<sup>9</sup> Varul, P. jt (koost.), § 139/1.2. Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Komm vlj. Tallinn: Juura 2023.

<sup>10</sup> HMKo 12.02.2019, 2-17-10138/15; HMKo 09.05.2013, 2-12-31971/8.

<sup>11</sup> Varul, P. TsÜS § 138/3.1.

<sup>12</sup> Pozen, D. E. Constitutional Bad Faith, 2016. Arvutivõrgus:

[https://scholarship.law.columbia.edu/faculty\\_scholarship/769/](https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/769/) (20.02.2025).

<sup>13</sup> Ühisteatis, lk 4.

autonoomne mõiste, mida tuleb Euroopa Liidus tõlgendada ühetaoliselt.<sup>14</sup> Euroopa Kohus on lisaks sedastanud, et pahausksuse mõiste tõlgendamisel tuleb pidada silmas Euroopa Liidu ühise kaubamärgisüsteemi eesmärke ja üldist loogikat.<sup>15</sup> Vastavaid seisukohti on korratud ka ühisteatises.<sup>16</sup>

Ülal viidatud Euroopa Kohtu otsuse kohaselt tuleb pahausksuse mõiste piiritlemisel arvestada asjaomase sätte konteksti ja õigusaktide eesmärki. Nii on kaubamärgiõiguse kontekst äritegevus, kus ettevõtja peab saama oma kaupade või teenuste kvaliteedile tuginedes endale klientide leidmiseks registreerida kaubamärkidena tähiseid, mis võimaldavad tarbijatel ilma segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid nendest, millel on teine päritolu.<sup>17</sup> Kaubamärgiõiguse eesmärk on kaitsta tarbijaid, tagades neile võimaluse valida alternatiivsete kaupade ja/või teenuste vahel ning premeerida investeringuid tootemargi arendusse.<sup>18</sup>

Seega on pahausksuse mõiste n-ö tavatähendus ebarelevantne. Sama arusaama kohaldatakse magistritöö autori hinnangul ka heausksuse mõiste määratlemisel, kuna taotleja heausksust tuleb vaadelda samas kontekstis. Eeltoodut silmas pidades ei sõltu pahausksuse mõiste määratlus riigisisest õigusest ja pahausksust ei saa samastada heausksuse eeldusega TsÜS § 139 mõttes. Järelikult tuleb pahausksuse mõistet sisustada nii nagu Euroopa Liidu kohtud – seda teemat käsitleb magistritöö autor alljärgnevalt.

## **1.2. Taotleja pahausksus kui suhtelise ja absoluutse aluse imperatiivne eeldus**

Et teha kindlaks, kuidas ja kas üldse on varasemad (kaubamärgi)õiguste omanikud ning ka kaubamärgisüsteem laiemalt kaitstud pahausksuste kaubamärkide registreerimise vastu, on esmalt vaja tuvastada, mida mõista registreerimistaotluse esitanud isiku pahausksuse all. Arvestades magistritöö eesmärki, tuleb peale eeltoodu selgeks teha, millistes olukordades (*nn* tüüpjuhtumites) kohaldatakse KaMS pahausksuse sätteid ja kas KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaldamisala on piiratud.

Esmalt peab selgelt eristama KaMS-is toodud kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude kahte liiki: absoluutsed keeldumisalused, mis on sätestatud KaMS §-s 9, ja suhtelised

---

<sup>14</sup> EKo C-320/12, *Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd versus Ankenævnet for Patenter og Varemærker*, ECLI:EU:C:2013:435, p-d 25–29.

<sup>15</sup> *Ibidem*, p 26.

<sup>16</sup> Ühisteatis, lk-d 4–5.

<sup>17</sup> *Ibidem*. lk-d 4–5.

<sup>18</sup> *Ibidem*. lk-d 4–5.

keeldumisalused, mis on ette nähtud KaMS §-s 10. Absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud seonduvad tähise enda sobimatusena kaubamärgiks, tagades eeskätt avalike huvide realiseerumist.<sup>19</sup> Suhtelised keeldumisalused on seevastu reeglina seotud varasemate kolmandate isikute (kaubamärgi)õigustega, mille üldine eesmärk on kaitsta varasemate õiguste omanike erahuve.<sup>20</sup>

Pahauskuse eeldus on aluseks nii absoluutse kui ka suhtelise keeldumisaluse kohaldamiseks (KaMS § 9 lg 1 p 10 ja KaMS § 10 lg 1 p 7 järgi). Nende sätetega on üle võetud peaaegu sama sõnastusega kaubamärgidirektiivi art 4(2) ja art 5(4) p c. Direktiivi art 4(2) ls-st 2 erineb KaMS-is sätestatud absoluutne keeldumisalus üksnes selle poolest, et direktiivis ei viidata eraldi olukorrale, kus tähis on hakatud kasutama pahauskse, ja seda ei nähta ette ka tähise registreerimisest keeldumise alusena.<sup>21</sup> Eelnimetatule on 2019. aastal viidatud seletuskirjas,<sup>22</sup> kuid seni ei ole sätet muudetud.

KaMS § 9 lg 1 p-s 10 eristatakse selgelt kahte alust: tähise registreerimiseks pahauskse taotluse esitamist (alt 1) või tähise pahauskse kasutamise hakkamist (alt 2). See tähendab, et tegemist on alternatiivsete, mitte kumulatiivsete eeldustega – seda kinnitab ka sidesõna „või“. Samas on tähise n-ö kasutamise aega pea võimatu kindlaks teha ja selleks puudub ilmselt vajadus. Isiku pahauskse tõendamisega kaasnevate riskide vältimiseks on kaubamärgiomanikul õigus keelata kolmandatel isikutel tähise äritegevuses kasutamine vastavalt KaMS §-le 14, lisaks on ettevõtjatel võimalik vaidlustada hilisemat ärinime ÄS § 15 lg 1 alusel.

Seejuures ei ole ka üheselt selge, milline vaidlustamise kord rakendub, kui sätte sõnastuse tõttu registreerimistaotlust üldse ei esitata. KaMS-is ette nähtud menetluskord, mis võimaldab vaidlustada kaubamärgi registreerimise otsuse, mis on vastuolus KaMS §-ga 9, on mõeldud siiski juhuks, kui esitatakse tähise registreerimise taotlus (vt KaMS § 51 lg 1 ja § 41<sup>1</sup> lg 2).

Magistritöö autori hinnangul on selles osas absoluutne alus ilmses vastuolus kaubamärgidirektiivi art 4(2) ls-ga 2. Lisaks ei ole KaMS-i sätete tõlgendamise teel võimalik

---

<sup>19</sup> Jents, L. Soovitused kaubamärgi registreerimisel. Arvutivõrgus: <https://rmp.geenius.ee/ettevotlus/kasulik/soovitused-kaubamargi-registreerimisel-2011-02-22/> (12.02.2025).

<sup>20</sup> EÜKo T-3/18 & T-4/18, *Holzer y Cia, SA de CV versus EUIPO*, ECLI:EU:T:2019:357, p 55.

<sup>21</sup> Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri, lk 15. Arvutivõrgus: [https://www.koda.ee/sites/default/files/content-type/content/2018-12/Seletuskiri\\_0.pdf](https://www.koda.ee/sites/default/files/content-type/content/2018-12/Seletuskiri_0.pdf) (02.02.2025).

<sup>22</sup> *Ibidem*, lk 15.

seda vastuolu ületada ega kõrvaldada. Kusjuures Euroopa Kohus on selgitanud, et direktiiv 2008/95 (kaubamärgidirektiivi kehtiv versioon) keelab liikmesriikidel muude kui direktiivis ette nähtud keeldumis- või tühiseks tunnistamise põhjuste kehtestamist, mida kinnitab vastava direktiivi põhjendus 8.<sup>23</sup> Seetõttu ei võimalda direktiiv kehtestada selliseid keeldumisaluseid, mis erinevad direktiivis ette nähtust.<sup>24</sup>

Kooskõlas kaubamärgidirektiivi eesmärgi (s.t ühtlustada kaubamärkide registreerimise tingimused kogu liidus) ja sõnastusega (s.t ei ole lubatud registreerida, vt art 4(2) ls 2) ning eeldades, et seadusandja eesmärk ei olnud piirata pahausksete tähiste kasutamise vaidlustamise võimalusi, käsitleb autor alternatiivi 2 kui hetke, millal registreerimistaotlus ikkagi esitatakse (arvestades ka KaMS § 38, s.t Patendiameti pädevust absoluutsete aluste kontrollimisel).

Seetõttu tuleks autori arvates tõlgendada KaMS § 9 lg 1 p-s 10 sätestatud alternatiivi 2 nii: õiguskaitset ei saa tähis, mida *registreerimistaotluse esitanud isik* on hakanud kasutama pahauskselt (s.o peale taotluse esitamise (alt 1) on tähist hakatud kasutama). Eelviidatud tõlgendust arvestades on selge, mis hetkel tuleb isiku pahausksus kindlaks teha – s.t registreerimistaotluse esitamise seisuga. Magistritöö autor siiski toetab seletuskirjas toodud seisukohta ning leiab, et vastavas osas tuleb absoluutset keeldumisalust muuta ja sõnastus „mida on hakatud kasutama pahausksuselt“ selguse huvides KaMS-ist välja jätta.

Arvestades eelnevaid selgitusi absoluutse keeldumisaluse kohaldamise kohta, tuleb järgnevalt anda tõlgendus mõistele „pahausksus“. Vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale eeldab pahausksus üldmõistena isiku subjektiivset motivatsiooni, nimelt ebaausat kavatsust, hõlmates käitumist, mis hälbib eetilise käitumise või ausa kaubandus- ja äripraktika omaksvõetud põhimõtetest.<sup>25</sup> Kuigi suhtelise keeldumisaluse (s.t KaMS § 10 lg 1 p 7) kohaldamisele on seatud spetsiifilisemad kriteeriumid, on nii suhtelises kui ka absoluutses aluses sisalduv pahausksuse eeldus identne ja nõuab sisuliselt sarnaste asjaolude tuvastamist.<sup>26</sup> Seega juhul, kui taotleja pahausksust (s.o tema ebaausaid kavatsusi) ei tuvastata, on sätete kohaldamine välistatud.

Taotleja pahausksuse esinemise hindamisel tuleb mõlema sätte kohaldamisel lähtuda ajast, millal esitatakse kaubamärgi registreerimistaotlus pädevale haldusorganile

---

<sup>23</sup> EKo C-320/12 p 42, *Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.*

<sup>24</sup> *Ibidem*, p 42-43.

<sup>25</sup> EÜKo T-82/14, *Copernicus-Trademarks Ltd versus EUIPO*, ECLI:EU:T:2016:396, p 28.

<sup>26</sup> EKo C-320/12 p 35, *Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd.*

(nt Patendiametile).<sup>27</sup> Lisaks võib arvesse võtta ka sellele ajaliselt lähemat või hilisemat sündmust. Kusjuures on mõlema sätte kohaldamise eeldused täidetud ka siis, kui kolmanda isiku varasem (kaubamärgi)õigus ei ole kaitstud üheski liikmesriigis. Ühtlasi tähendab see, et tegelik tähise kasutamine EL-i sees ei pea olema tõendatud.

Asjaolu, et pahauskne isik ei ole kordagi väljaspool EL-i käinud, ei ole samuti veenev argument.<sup>28</sup> Pahausksuse hindamisel pole relevantne, kas kolmandale isikule on pahauskse kaubamärgi registreerimise järel tekkinud mis tahes kahju, sealhulgas mainekahju.<sup>29</sup> Ka pahauskse isiku poolt mis tahes eelise, sealhulgas varalise eelise saamine on vaid üks asjakohane hindamise kriteerium, kuid ei ole õigusliku hinnangu andmisel ainumäärav.<sup>30</sup> Seega tuleb asja menetluses arvestada *üksnes* neid asjaolusid, mis annavad teavet taotleja käitumise motiivide ja eesmärkide kohta.

Euroopa Liidu kohtute praktikas tuuakse välja kaks olukorda, millal on võimalik kindlaks määrata taotleja pahausksust, s.o ebaausaid kavatsusi: kolmandate isikute (kaubamärgi)õiguse omistamisel (nn parasiitlus) või kaubamärgisüsteemi kuritarvitamisel.<sup>31</sup> Neid kahte tüüpi eesmärke tuleb selgelt eristada, millele viitab ka sidesõna „või“.

Pahausksus seoses kolmanda isiku (kaubamärgi)õiguse omistamisega esineb siis, kui asjaoludest nähtub selgelt, et taotleja soovis ära kasutada varasema kolmanda isiku (kaubamärgi)õiguse mainet või saada kasu varasemast (kaubamärgi)õigusest, olenemata selle tuntuse astmest turul.<sup>32</sup> Erinevalt suhtelisest keeldumisalusest ei ole absoluutse keeldumisaluse puhul sugugi nõutav, et kolmanda isiku tähis oleks kaitstud (s.o registreeritud või üldtuntud), vaid piisab sellest, et kolmas isik kasutab tähist äritegevuses.<sup>33</sup>

Oluline on, et taotleja tahet on objektiivselt võimalik kindlaks määrata, kui kolmanda isiku varasemal (kaubamärgi)õigusel on teatud tuntusaste või vähemalt tegelik kohalolek asjaomasel turul.<sup>34</sup> Kuigi on eluliselt raske ette kujutada põhjust, miks pidanuks isik asuma kolmanda isiku tähise kiiluvette, kui sellel puudub maine, s.o atraktiivsus avalikkuse seas, võib selline lähenemisviis olla õigustatud muude asjaoludega (näiteks lepingueelsete läbirääkimiste

---

<sup>27</sup> *Ibidem*, p 37.

<sup>28</sup> EÜKo T-335/14, *José-Manuel Davó Lledó versus OHIM*, ECLI:EU:T:2016:39, p 72.

<sup>29</sup> EÜKo T-663/19 p 81, *Hasbro, Inc.*

<sup>30</sup> *Ibidem*, p 81.

<sup>31</sup> Ühisteatis, lk 5.

<sup>32</sup> *Ibidem*, lk 6.

<sup>33</sup> EÜKo T-167/20, *Tornado Boats International ApS versus EUIPO*, ECLI:EU:T:2021:257, p 77.

<sup>34</sup> Ühisteatis, lk 21.

nurjumise või taotleja käitumismustriga).<sup>35</sup> Sellisel juhul võidakse luua *mingilgi viisil* tähiste vahel seos ja/või seostada tähiste omanikke, et avalikkus tajuks pahauskset kaubamärki varasemate tähistega kokku puutudes näiteks frantsiisi<sup>36</sup> või alambrändina<sup>37</sup>.

Kaubamärgisüsteemi kuritarvitamist iseloomustab eelkõige see, et hoolimata õigusnormides ette nähtud eelduste formaalsest täitmisest ei ole nende õigusnormidega toetatav eesmärk, s.t konkurentsimoonutuste vältimine, saavutatud.<sup>38</sup> Ka sellises olukorras tuleb tuvastada taotleja pahausksus, nimelt soov saada ainuõigust muudel eesmärkidel kui need, mis on seotud kaubamärgi, eelkõige päritolu, ülesandega.<sup>39</sup> Pahauskse kaubamärgi registreerimise eesmärk on taotleja tahe suurendada või säilitada oma kaubamärgi portfelli, takistades ja moonutades vaba konkurentsi.<sup>40</sup>

Kaubamärgisüsteemi kuritarvitamise korral ei ole isiku tegevus kantud ausatest äritavatest ja/või puudub majandusloogika, s.o kaubamärki kas ei kavatseta üldse kasutada<sup>41</sup> või püütakse saavutada eesmärk, mis on vastuolus üldtunnustatud kaubamärgiõiguse aluspõhimõtetega<sup>42</sup>.<sup>43</sup> Vastasel juhul – kui taotlejal on teatud varasem (kaubamärgi)õigus – tähendaks kaubamärgi registreerimine isikule ainuõiguse andmist tema õiguste kaitseks, s.t õiguskaitse laiendamist, mis on kooskõlas kehtestatud õigusaktide eesmärgiga.

Magistritöö autor peab siinkohal vajalikuks selgitada, et KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaldamine eeldab, et teises riigis on kaitstud (registreeritud või üldtuntud) varasem kaubamärk, mis on identne või äravahetamiseni sarnane. Seega on küsitav, kas suhtelise keeldumisaluse kohaldamisala võib hõlmata laiemalt ka kaubamärgisüsteemi kuritarvitamise olukorda. Ühisteatises on leitud, et kaubamärgisüsteemi kuritarvitamise n-õ sihtmärk ei ole kolmas isik, kuna selliste taotluste kaudu õõnestatakse kaubamärgisüsteemi korrektset toimimist, mille vastu võitlemine on avalikes huvides.<sup>44</sup> Kui võtta aluseks varasem TOAK-i praktika, siis pahausksus suhtelise keeldumisalusena eeldab seevastu taotleja tahet kahjustada või takistada kolmandat isikut tema õiguste kasutamisel ja/või tahet tema arvel kasu lõigata.<sup>45</sup>

---

<sup>35</sup> EÜKo T-167/20 p 79, *Tornado Boats International ApS*.

<sup>36</sup> EÜKo T-335/14 p 35, *José-Manuel Davó Lledó*.

<sup>37</sup> EÜKo T-3/18 & T-4/18 p 120, *Holzer y Cia, SA de CV*.

<sup>38</sup> EÜKo T-663/19 p 72, *Hasbro, Inc*; ühisteatis, lk 6.

<sup>39</sup> Ühisteatis, lk 5.

<sup>40</sup> *Ibidem*, lk-d 6 ja 11.

<sup>41</sup> EÜKo T-82/14 p 87, *Copernicus-Trademarks Ltd*.

<sup>42</sup> EÜKo T-663/19 p 72, *Hasbro, Inc*.

<sup>43</sup> Ühisteatis, lk 24 ja 26.

<sup>44</sup> *Ibidem*, lk 6.

<sup>45</sup> TOAK 28.11.2023, otsus nr 1910.

Siiski on ühisteatises ja ka Patendiameti veebilehel jõutud järeldusele, et ühine praktika on koostatud nii, et seda saaks kohaldada olenemata menetluse liigist, mille käigus pahausksust hinnatakse.<sup>46, 47</sup> See tähendab, et ka suhtelisel keeldumisalusel vaidlustamiseks (nt vaidlustusavalduse menetluses TOAK-is) kohaldub pahausksuse mõiste määratlemisel ühine arusaam. Seega võiks olla hüpoteetiliselt võimalik, et taotleja pahausksus suhtelise keeldumisalusena seisneb soovis kuritarvitada kaubamärgisüsteemi.

Magistritöö autor jääb siiski eriarvamusele ja leiab, et kuna KaMS § 10 lg 1 p 7 seondub alati kellegi varasema kolmanda isiku kaubamärgiõiguse rikkumisega, s.o vastandatud kaubamärgid satuvad konflikti nende identsuse või äravahetamiseni sarnasuse poolest, ning arvestades, et KaMS §-s 10 sätestatud suhteliste aluste kontroll eeldab alati kollisiooni mõne varasema õigusega, siis on raske ette kujutada olukorda, kus taotleja tahe ei ole suunatud kolmanda isiku varasema üldtuntud või registreeritud kaubamärgiõiguse omistamisele. Selles küsimuses puudub ka teooriat toetav praktika, milles leitakse, et varasemate kaitstud kaubamärgiõigustega kollisiooni sattumise korral on taotleja tahe suunatud *üksnes* süsteemi kuritarvitamisele.

Seega on alust asuda seisukohale, et KaMS § 10 lg 1 p-s 7 toodud mõiste pahausksus eeldab taotleja tahet omistada kolmanda isiku varasemat kaubamärgiõigust, mille kavandamata või kavandatud kõrvalmõjuku võib, kuid ei pruugi olla kaubamärgisüsteemi kuritarvitamine – seda juhul, kui 1) kaubamärki ei kavatseta pärast registreerimist üldse kasutada või 2) pole seda pärast registrisse kandmist kasutatud, s.t saadakse kasu sellest, et kaubamärgi andmebaasis hoitakse vaidlusalust tähist.

See tähendab, et KaMS § 10 lg 1 p-s 7 sätestatud asjaolule saab tugineda vaid siis, kui omistatakse kolmanda isiku kaubamärgiõigusi (vt ptk 1.2.1), mille raames võib, kuid ei pea esitama ka loogilise põhjenduse, miks kahjustaks vaidlusaluse tähise registreerimine muu hulgas kaubamärgisüsteemi. Muudel juhtudel, s.t taotleja enda varasemate õiguste tugevdamisel või varasema kaubamärgi mittekasutamise tagajärgede vältimisel – mida peetakse laiemaks süsteemi kuritarvitamise olukorraks ja mille korral ei rikuta kolmanda isiku kaubamärgiõigusi<sup>48</sup> –, tuleb pahausksset kaubamärki vaidlustades tugineda *üksnes* KaMS § 9 lg 1 p-s 10 sätestatud asjaolule.

---

<sup>46</sup> Ühisteatis, lk 3.

<sup>47</sup> Patendiamet. Jõustus ELi uus ühine praktika CP13: pahauskselt esitatud kaubamärgitaotlused. Arvutivõrgus: <https://www.epa.ee/uudised/joustus-eli-uus-uhine-praktika-cp13-pahauskselt-esitatud-kaubamargitaotlused> (28.02.2025).

<sup>48</sup> Ühisteatis, lk 11.

Eelnevat kokku võttes tuleb taotleja pahauskuse jaatamiseks kindlaks teha, milles seisnes tema eesmärk – kas kolmanda isiku (kaubamärgi)õiguste omistamises või kaubamärgisüsteemi kuritarvitamises. Siiski on juriidiliselt kaheldav, milliste asjaolude esinemisel saab kindlaks teha isiku pahauskuse, kui see – mis on tegevuse eesmärk (kolmandate isikute (kaubamärgi)õiguste omistamine või süsteemi kuritarvitamine) – ei ole mõõdetav ega kohtulikult kontrollitav, vaid tegemist on õigusliku hinnanguga taotleja teole. Riigisisene empiiriline kogemus aga näitab, et KaMS ei anna kindlaid kriteeriume, mille põhjal tuleks kindlaks teha tegevuse subjektiivne aspekt.

### **1.2.1. Kolmanda isiku (kaubamärgi)õiguste omistamine**

Taotleja käitumisele antud õiguslik hinnang peab põhinema järjepidevatel ja objektiivsetel kriteeriumidel, lähtudes nendest asjaoludest, mis said registreerimistaotluse esitamise ajal olla taotleja subjektiivse tahte kujunemise aluseks.<sup>49</sup> Alljärgnevalt tuuakse välja asjaolude ring, mille pinnalt saab jaatada taotleja tegevuses tahet (subjektiivse külje olemasolu) kahjustada kolmanda isiku (kaubamärgi)õigusi, arvestades seejuures absoluutse (KaMS § 9 lg 1 p 10) ja suhtelise (KaMS § 10 lg 1 p 7) keeldumisaluse erinevust.

Nagu öeldud, mõeldakse kolmanda isiku (kaubamärgi)õiguste omistamise all taotleja ebaausat kavatsust saada kasu varasema (kaubamärgi)õiguse atraktiivsusest ja/või teadmisest selle kohta turul.<sup>50</sup> Selleks on vältimatult vajalik, et kolmanda isiku varasem tähis oleks registreerimistaotluse esitamise hetkeks haaranud turuosa, s.t tähise kasutus ei saa olla näilik või sootuks puududa.<sup>51</sup> Vastupidine olukord tähendaks, et taotlejal puudub motiiv ja tahe sellest tähisest kasu saada ja/või kahjustada kolmandate isikute (kaubamärgi)õigusi.

Euroopa Kohus on asja nr C-529/07 otsuses toonud välja asjaolud, mis annavad alust kahelda isiku heausksuses.<sup>52</sup> Kokku on loetletud kolm kriteeriumi.

Esimene asjaolu, mida tuleb arvesse võtta, on see, kas taotleja teadis või pidi teadma, et vähemalt ühes liikmesriigis kasutab kolmas isik identse või sarnase kauba jaoks identset või sarnast tähist, mida võib segi ajada tähisega, mille registreerimist taotleti.<sup>53</sup> Oluline on märkida,

---

<sup>49</sup> *Analoogia korras*: RKTko 24.10.2018, 2-16-2978, p 18.

<sup>50</sup> Ühisteatis, lk 21.

<sup>51</sup> *Ibidem*, lk 21.

<sup>52</sup> EKO C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG versus Franz Hauswirth GmbH*, ECLI:EU:C:2009:361, p 53.

<sup>53</sup> *Ibidem*, p 53.

et isiku teadmist või teadma pidamist kolmanda isiku varasemast (kaubamärgi)õigusest võib tuletada eelkõige üldisest teadmistest, et asjaomases majandussektoris seda tähist kasutatakse, ning sellist teadmist võib järeldada näiteks selle tähise kasutamise kestusest.<sup>54</sup> Eeltoodu kehtib ka siis, kui kolmas isik toetub varasema kaubamärgi kasutamise tulemusena omandatud üldtuntusele. Nii on TOAK tuvastanud taotleja pahausksuse, tuginedes sellele, et spordivaldkonnas tegutsejad hoiavad ennast tugeva konkurentsi tõttu pidevalt kursis konkurentide tegevusega.<sup>55</sup>

Seega ei ole kahtlust, et tuvastamaks taotleja pahausksust seoses kolmanda isiku (kaubamärgi)õiguste omistamisega, on esmalt vaja välja selgitada, kas taotleja oli teadlik või pidanuks olema teadlik kolmandast isikust ja temale kuuluvatest (kaubamärgi)õigustest. Hoolimata sellest, et tähiste identsuse või äravahetamiseni sarnasuse nõue on seatud üksnes suhtelise aluse kohaldamiseks (vt KaMS § 10 lg 1 p 7 sõnastust), peavad vastandatud tähised olema ka absoluutsele alusele tuginemise korral *vähemalt* sarnased (s.t mitte ilmingimata identsed või äravahetamiseni sarnased). Vastasel juhul puudub subjektiivne element – soov omistada kolmanda isiku (kaubamärgi)õigusi.

Eeltoodust taganemata ei saa välistada võimalust, et taotlejal on registreerimistaotluse esitamise hetkel olnud õiguspärane eesmärk. Näiteks kui taotleja on teadlik sellest, et kolmas isik kasutab registreerimiseks esitatud tähist, jättes oma klientidele mulje, et ta on selle kaubamärgi all müüdavate toodete ametlik edasimüüja, kuigi ta ei ole selleks luba saanud.<sup>56</sup> Eelnevat tõlgendust kohaldatakse seega vaid juhul, kui 1) objektiivsetest asjaoludest nähtub, et kolmas isik soovib ise tähise kujutist kopeerides sellest kasu saada, ja 2) kolmanda isiku tähis ei ole kaubamärgina registreeritud, mistõttu puudub kolmandal isikul vaidlusaluse tähise kasutamise ainuõigus. Juhul, kui kolmas isik soovib ikkagi vaidlustada taotluse registreerimist, on tal võimalik tugineda üksnes KaMS § 9 lg 1 p-le 10, kuna ta ei ole kaitstud kaubamärgi omanik.

Seejuures võib taotleja nn teadlikkus kolmanda isiku kaubamärgiõigustest omada piiratud tähtsust ka KaMS § 10 lg 1 p 7 (s.o suhtelise keeldumisaluse) kohaldamisel. Nii on ka TOAK selgitanud, et kuigi taotleja teadlikkust kolmanda isiku kaubamärgiõigustest ei või kahtluse alla seada, on taotleja kohandanud vaidlusalust tähist oma kaupadele vihjamisele, et välistada vaidlustaja kahjustamine, mistõttu ei saa taotleja pahausksust, s.o kavatsust kellegi arvelt

---

<sup>54</sup> *Ibidem*, p 39.

<sup>55</sup> TOAK 29.08.2018, otsus nr 1678.

<sup>56</sup> EÜKo T-33/11, *Peeters Landbouwmachines BV versus OHIM*, ECLI:EU:T:2012:77, p 27.

rikastuda, järeldada.<sup>57</sup> Seega, kui vastandatud tähistel tervikuna puudub sarnasus, ei pruugi taotleja teadlikkus olla pahausksuse hindamisel relevantne.

Praktikas on põhjust seada ka taotleja teadlikkus kolmanda isiku (kaubamärgi)õigustest kahtluse alla. Nimelt ei ole isiku pahausksust tuvastatud olukorras, kus esimesena registreeris kolmas isik tähise USA-s ja kaks kuud hiljem esitas kolmandast isikust sõltumatu isik taotluse Hispaanias. Üldkohus jõudis järeldusele, et Hispaanias tähise registreerimise hetkel ei olnud taotleja varasemast kaubamärgist teadlik.<sup>58</sup> Seda ka hoolimata asjaolust, et tähised olid identsed, millega tähistati sarnasesse klassi kuuluvat teenust (s.t toitlustusteenust).<sup>59</sup> Seda järeldust ei muutnud isegi asjaolu, et sellest ajast, kui kolmas isik USA-s tähist esimest korda kasutas, oli möödunud kolm ja pool aastat.<sup>60</sup>

Ülal viidatud Üldkohtu järeldust õigustab asjaolu, et taotleja ei olekski pidanud teadma kolmanda isiku varasemast kaubamärgiõigusest (arvestades ka riikide vahemaad), kuna kolmas isik ei ole veel USA-s turuosa haaranud, mistõttu polnud võimalik järeldada taotleja soovi kolmanda isiku tähisest kasu lõigata.

Järelikult, selleks et tuvastada taotleja käitumises subjektiivset külge, s.o pahausksust, ei piisa *ainuüksi* tähiste kõrgeast sarnasuse astmest (juhul, kui on välistatud taotleja teadlikkus) või *ainuüksi* taotleja teadmisesest ja/või teadma pidamisest (õiguspärase eesmärgi olemasolu korral ja/või vastandatud tähiste erinevuse korral). Seega on vaja täiendavalt hinnata muid asjaolusid. Eelnevat tõlgendust kohaldatakse ka KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaldamisel, kuna tähiste identsus või äravahetamiseni sarnasus on vaid osa kriteeriumitest – taotlus ise peab olema esitatud pahauskselt (s.o ebaausa kavatsusega).

Teine asjaolu, mis põhjendaks taotleja pahausksust, on kolmanda isiku ja kaubamärgitaotleja tähiste õiguskaitse tase.<sup>61</sup> Kolmanda isiku tähise n-ö rahaline väärtus ja tuntus avalikkuses on taotleja pahausksuse hindamisel tähtsad. Nii on Üldkohus leidnud, et olukorras, kus kolmanda isiku varasem tähis ei ole enam registreeritud koostoimes asjaoludega, et seda ei mäleta märkimisväärne osa asjaomasest avalikkusest ja seda ei kasutata äritegevuses, viitab sellele, et varasemal kaubamärgil puudub mis tahes õiguskaitse.<sup>62</sup> Hoolimata isegi sellest, et taotleja on

---

<sup>57</sup> TOAK 28.11.2023, otsus nr 1910.

<sup>58</sup> EÜKo T-291/09 p 61, *Carrols Corp.*

<sup>59</sup> *Ibidem*, p-d 6 ja 9.

<sup>60</sup> *Ibidem*, p-d 61 ja 62.

<sup>61</sup> EKo C-529/07 p 53, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG.*

<sup>62</sup> EÜKo T-250/21, *Ladislav Zdút versus EUIPO*, ECLI:EU:T:2022:430, p-d 59–60.

teadlikult valinud identse ja 20. sajandil tuntud tähise, s.t soovinud vastandatud tähiste vahel teatud seoseid luua, tegi ta ise pingutusi selle tähise maine taastamiseks, ning seetõttu ei tule tema pahausksus kõne alla.<sup>63</sup> Näitena võiks tuua ka olukorra, kus vaidlustatud kaubamärgi nägemisel seostab tarbija seda tuntud jalgpalluri nimega, mistõttu on eluliselt usutav, et tähise all pakutavad kaubad ja/või teenused on seotud jalgpalluri endaga.<sup>64</sup> Siiski ei pruugi kolmanda isiku tähise õiguskaitse tase olla iga konkreetse juhtumi asjaolusid arvestades asjakohane.

Nii ei ole pahausksuse absoluutse keeldumisaluse esinemiseks hädavajalik varasema kaitstud kaubamärgi (sh üldtuntud kaubamärgi) olemasolu, vaid see on mõeldav ka juhul, kui kahjustatav õigus ei ole veel omandanud mingisugust formaalset kuju või kaitset.<sup>65</sup> Nii on Üldkohus tuvastanud taotleja pahausksuse olukorras, kus taotleja oli täiesti teadlik, et tal puudub õigus kolmandale isikule kuuluva registreerimata tähise „TORNADO“ kasutamiseks, kuna kolmas isik ei ole selleks taotlejale luba andnud (lepingueelsete läbirääkimiste nurjumise tõttu), kuid sellest hoolimata esitas taotleja taotluse identse tähise registreerimiseks.<sup>66</sup>

Eeltoodu ei välista absoluutsele keeldumisalusele tuginemist olukorras, kus kolmanda isiku tähis on kaubamärgina kaitstud – juhul, kui kaubamärk ei vasta KaMS § 10 lg 1 p-s 7 seatud eeldustele. Sisuliselt tähendab eelnev vaid seda, et isegi juhul, kui kolmas isik pole äritegevuses kasutatavat tähist registreerinud, ei ole taotleja pahausksus välistatud.

Pahausksuse esinemiseks suhtelise keeldumisalusena on seevastu ilmtingimata vajalik teises riigis kaitstud varasema kaubamärgi olemasolu. Seega mängib muude eelduste täidetuse korral kolmanda isiku tähise õiguskaitse tase olulist rolli, kuid pole siiski ainumäärav. Taganemata eeltoodust – kui 1) kolmanda isiku kaubamärk on registreeritud või 2) on oma pikaajalise riigis kasutamise tõttu üldtuntud ja kolmas isik suudab seda tõendada (teabega, mis näitab kolmanda isiku varasema kaubamärgi turuosa, müügikäivet või kaubamärgi reklaamimiseks ja selle tuntuse saavutamiseks tehtud kulutusi)<sup>67</sup> –, võib kolmanda isiku kaubamärgi õiguskaitse tase seada kahtluse alla ka taotleja teadmatuse kolmanda isiku varasemast kaubamärgiõigusest.<sup>68</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibidem*, p 66.

<sup>64</sup> EÜKo T-795/17, *Carlos Moreira versus EUIPO*, ECLI:EU:T:2019:329, p 47.

<sup>65</sup> TOAK 26.01.2017, otsus nr 1399/1401.

<sup>66</sup> EÜKo T-167/20 p-d 74 ja 79, *Tornado Boats International ApS*.

<sup>67</sup> TOAK 24.10.2024, otsus nr 2214.

<sup>68</sup> EÜKo T-795/17 p-d 44 ja 55, *Carlos Moreira*.

Eelnevat tõlgendust kohaldatakse kindlasti ka juhul, kui kolmas isik vaidlustab pahauskse kaubamärgi, tuginedes absoluutsele keeldumisalusele (KaMS § 9 lg 1 p-le 10) – varasema tähise õiguskaitse tase ärisektoris võib kinnitada taotleja pahausksust.

Kolmas asjaolu on isiku tahe takistada kolmandatel isikutel sellise tähise edasist kasutamist.<sup>69</sup> Tahe peab väljenduma objektiivsetes asjaoludes. Eeltoodu järeldub näiteks sellest, et isik registreerib identse või sarnase tähise, takistades seeläbi konkurentide äritegevust asjaomasel turul.<sup>70</sup> Pahauskse taotleja poolt kolmandale isikule pärast kaubamärgi registreerimist tehtud ettepanek loobuda hüvitise maksmise korral kaubamärgist võib olla käsitatav sellise objektiivse asjaoluna.<sup>71</sup>

Kuid ka sellisel ettepanekul võib olla õiguspärane eesmärk (ainuõiguse realiseerumise kaudu), eelkõige juhul, kui taotleja ei teadnud ega pidanudki teadma asjaomasel turul kasutatud või kaitstud tähisest.<sup>72</sup> Seejuures on oluline arvestada, et ei KaMS § 10 lg 1 p 7 ega KaMS § 9 lg 1 p 10 ei eelda ega nõua, et varasem (kaubamärgi)õigus oleks kaitstud samade või sarnaste kaupade või teenuste suhtes – see on vaid üks hindamise kriteeriume, mis ei tõenda muu asjakohase tõendusmaterjali puudumisel isiku pahausksust.<sup>73</sup> Piisab selle hindamisest, kas kaubad ja teenused kuuluvad sarnasesse turusegmendi lõikesse.

Seega, kuigi pahausksuse tuvastamiseks peab olema täidetud kaks vältimatut eeldust – 1) taotleja eeldatav teadmine või teadma pidamine kolmanda isiku (kaubamärgi)õigustest ja 2) tähiste sarnasuse aste –, tuleb taotleja pahausksuse kindlakstegemiseks hinnata ka muid asjaolusid. Seda eelkõige selleks, et vaidlust lahendav organ saaks tuvastada, et taotlejal puudus õiguspärane eesmärk tähise registreerimiseks ja et kolmas isik on vastava tähise ise loonud.

Näiteks on taotleja pahausksust võimalik järeldada tema enda strateegilisest käitumisest. Nii on ka Üldkohus selgitanud, et tähiste identsus ei saanud olla juhuslik, kuna isik tutvustas end klientidele kui kolmanda isiku kaubamärgi litsentsiomanikku, kuigi kolmas isik ei olnud selleks taotlejale luba andnud.<sup>74</sup> Lisaks on ühes kaasuses taotleja esitanud registreerimistaotluse nii Neymari kui ka teise kuulsa jalgpalluri nimest koosneva kaubamärgi registreerimiseks, mis

---

<sup>69</sup> EKo C-529/07 p 53, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG*.

<sup>70</sup> Ühisteatis, lk 21.

<sup>71</sup> EÜKo T-327/12, *Simca Europe Ltd versus OHIM*, ECLI:EU:T:2014:240, p 72.

<sup>72</sup> *Ibidem*, p 72.

<sup>73</sup> TOAK 28.11.2023, otsus nr 1910.

<sup>74</sup> EÜKo T-3/18 & T4-/18 p 149, *Holzer y Cia, SA de CV*.

andis indikatsiooni, et ta on jalgpalliuudistega kursis.<sup>75</sup> Analoogse käitumise muustriga võib olla tegemist siis, kui isik jätab oma veebilehel avalikkusele mulje, justkui ei ole tähis tema loodud, vaid tegemist on välismaise frantsiisiüksusega.<sup>76</sup> Ka juhul, kui isik asub kolmanda isiku kliente endale üle meelitama, annab see signaali, et taotluse esitamise hetkel oli ta selleks valmistunud ja uurinud vastava valdkonna ettevõtteid.<sup>77</sup> Lähtudes eeltoodust, on oluline ära näidata, et peale tähiste identsuse ja/või sarnasuse on isik seadnud endale eesmärgiks saada kasu kolmanda isiku (kaubamärgi)õigustest.

Isiku pahausksuse tuvastamisele võib kaasa aidata ka poolte vahel varasema lepingulise või muu suhte olemasolu, mis annaks võimaluse näidata konfliktolukorra põhjuseid. Oluline on eelkõige see, et leping ei sisaldaks klauslit, mis võimaldaks isikul teatud sündmuste saabumisel või tähtaja möödumisel registreerida vastav tähis enda nimele. Üldkohus on näiteks leidnud, et isik ei saanud kolmandale isikule kuuluvast õigusest mitteteadlik olla, arvestades tema osalust ettevõttes.<sup>78</sup> Soov hoida kõrvale lepingulistest kohustustest – näiteks müügiprotsendi tasumisest kolmandale isikule – võib samuti viidata isiku pahausksusele.<sup>79</sup>

Nii on ka TOAK selgitanud, et kui kaubamärgitaotleja äripartnerina väidab, et kaubamärgi registreerimine ühingu asemel hoopis juhatuse liikme nimele oli projektis osalenud isikute ühine soov, tulnuks viidatud soovi ehk osanike nõusolekut tõendada.<sup>80</sup> Selliseks objektiivseks asjaoluks võib olla ka taotleja soov enne registreerimistaotluse esitamist astuda kolmanda isikuga lepingulisse suhtesse (nii näiteks teeb isik tahteavalduse frantsiisilepingu sõlmimiseks), kuid kolmas isik on olnud kaubamärgi kasutamise loa andmise vastu.<sup>81</sup>

Lepinguliste suhete või muude asjaolude puudumisel tuleb pahausksuse hindamisel võtta arvesse ka kolmanda isiku tähise päritolu.<sup>82</sup> Kui kolmanda isiku tähis on loodud ja kasutusele võetud ja/või registreeritud välisriigis (näiteks Türgis) ning isik registreerib ja kasutab identset tähist Eestis, võib pahausksust kinnitada ka isiku enda seos välisriigiga. Nii on Üldkohus tuvastanud isiku pahausksuse, viidates eelkõige sellele, et 1) taotleja ise oli türklane, kes elas vahepeal Istanbulis; 2) taotlejale kuulus ettevõtte Türgis, mis tegutses jaekaubanduses;

---

<sup>75</sup> EÜKo T-795/17 p-d 34 ja 50, *Carlos Moreira*.

<sup>76</sup> EÜKo T-335/14 p 54, *José-Manuel Davó Lledó*.

<sup>77</sup> EÜKo T-592/20, *Univers Agro EOOD versus EUIPO*, ECLI:EU:T:2021:633, p 76.

<sup>78</sup> EÜKo T-321/10, *SA.PAR. Srl versus OHIM*, ECLI:EU:T:2013:372, p-d 30–31.

<sup>79</sup> EÜKo T-456/15, *Foodcare sp. z o.o versus EUIPO*, ECLI:EU:T:2016:597, p 42.

<sup>80</sup> TOAK 24.09.2021, otsus nr 1873.

<sup>81</sup> EÜKo T-3/18 & T4/18 p-d 84, *Holzer y Cia, SA de CV*.

<sup>82</sup> Ühisteatis, lk 16.

3) kolmanda isiku tähis oli Türgis tuntud.<sup>83</sup> Seejuures tuleb hinnata ka taotleja riigis asjaomase avalikkuse teadlikkuse taset. Üldkohtu hinnangul võib avalikkus tunda ära Lõuna-Ameerika riikide kaubamärke muu hulgas Hispaanias.<sup>84</sup> Järelikult võib võrdluseks märkida, et Eestis on avalikkusele teada-tuntud USA kaubamärgid.

Peale eeltoodu on varasemas kohtupraktikas juhitud tähelepanu isiku majandusstrateegiale.<sup>85</sup> Näiteks asjaolu, et isik tegeleb vaid põllumajandustegevusega ja seejärel otsustab registreerida kolmanda isiku tähisega identse tähise rehvimüügi valdkonnas (s.o samas tegevusvaldkonnas, milles tegutseb kolmas isik), viitab taotleja pahausksusele.<sup>86</sup> Seega asjaolu, et isikul endal puudub mis tahes äritegevus mingis tegevusvaldkonnas, koostoimes muude asjaoludega, näiteks tähiste identsuse ja/või sarnasusega, annab tugeva signaali pahausksuse esinemisest.<sup>87</sup>

Samas, kuna pahausksuse hindamisel nii KaMS § 10 lg 1 p 7 kui ka KaMS § 9 lg 1 p 10 alusel on oluline see, et taotleja seaks endale eesmärgiks kahjustada kolmanda isiku (kaubamärgi)õigusi, on taotlejal võimalik argumenteerida, et ta on ise vastavas valdkonnas vähemalt sama kaua või isegi kauem vastava tähise all tegutsenud, ning pahausksust, s.o kellegi õiguste kahjustamise eesmärki, tal ei olnud.<sup>88</sup>

Seega, kuigi varasemad osapoolte suhted võivad osutada taotleja pahausksusele, ei välista nende suhete puudumine pahausksuse tuvastamist. Kui kolmanda isiku tegevusala on lai ja ettevõtjaid on vastavas tegevusvaldkonnas palju, on võimalik tuvastada taotleja pahausksust, viidates 1) taotleja käitumismustrile, 2) taotleja majandusstrateegia puudumisele, 3) kolmanda isiku tähise päritolule ja selle loomiste asjaoludele ning 4) tähiste kõrgele sarnasuse astmele.

Kolmanda isiku vaidlust lahendava organi ette toodud asjaolud peavad andma indikatsiooni, kes ja millal on loonud vaidlusaluse tähise ning kes on investeerinud tähise arendusse, sealhulgas tuntuse saavutamisse või reklaamimisse. Menetluses esile toodud asjaoludest peab selgelt nähtuma ka see, kust oleks võinud taotleja saada teada kolmanda isiku (kaubamärgi)õigusest, või see, et taotleja on püüdnud luua kolmanda isikuga (mitte)seotud isikutes pettuslikult arusaama taotleja ja kolmanda isiku (litsentsi)suhetest, s.t luua seoseid vastandatud tähiste vahel. Menetluses kontrollitakse ka vastandatud tähiste sarnasuse astet

---

<sup>83</sup> EÜKo T-172/23, *Dendiki BV versus EUIPO*, ECLI:EU:T:2024:105, p 53.

<sup>84</sup> EÜKo T-335/14 p 68, *José-Manuel Davó Lledó*.

<sup>85</sup> EÜKo T-592/20 p 70, *Univers Agro EOOD*.

<sup>86</sup> *Ibidem*, p-d 70–71.

<sup>87</sup> EÜKo T-335/14 p 88, *José-Manuel Davó Lledó*.

<sup>88</sup> EÜKo T 33/11 p 22, *Peeters Landbouwmachines BV*.

(absoluutsele alusele tuginemise korral) või identsust ja/või äravahetamiseni sarnasuse astet (suhtelisele alusele tuginemise korral). Eeltoodu pinnalt peab saama järeldada, millised olid taotleja motiivid ja eesmärgid registreerimistaotluse esitamise hetkel.

Täpset asjaolude ringi ja n-ö arvu pole võimalik ennustada. Kui aga asjaoludest ei nähtu, et isik soovis saada kasu kolmanda isiku tähise atraktiivsusest või kohalolekust (näiteks arvestades lühikest ajavahemikku taotluste esitamise vahel ja/või riikide vahemaad või taotleja vastava tähise all pikemat aega tegutsemist), on sätete kohaldamine reeglina välistatud. Järelikult on varasemate (kaubamärgi)õiguste omanike kaitse tagatud siis, kui nad suudavad välja tuua konkreetsed komponendid ja kriteeriumid, millest tulenevalt võttis pahauskne isik oma otsustuse vastu. Selleks tuleb ära näidata, et taotleja tegevus oli kavatsatud ja eesmärgipärane, s.t isik on teadlikult valinud konkreetse kaubamärgi eesmärgiga kahjustada kolmanda isiku (kaubamärgi)õigusi.

### **1.2.2. Kaubamärgisüsteemi kuritarvitamine**

KaMS § 9 lg 1 p-s 10 toodud mõiste „pahauskus“ hõlmab ka kaubamärgisüsteemi kuritarvitamise olukorda. Erinevalt kolmanda isiku (kaubamärgi)õiguste omistamise olukorrast on kaubamärgisüsteemi kuritarvitamise olukord õiguslikult ebamäärane. Puudub selgus, kuidas ja kas üldse on võimalik kahjustada kaubamärgisüsteemi, s.o kaubamärgituru korrektset toimimist. Seetõttu on küsitav, millised asjaolud võivad viidata taotleja pahausksusele seoses kaubamärgisüsteemi kuritarvitamisega.

Pahausksuse tuvastamiseks on esmalt vaja kindlaks teha, milles seisnes taotleja strateegia või käitumise eesmärk, s.o pahauskus (ebaus kavatsus), saada kasu kaubamärgi kasutamise reeglitest. Pahausksuse hindamisel võivad osutada relevantseks ka osapoolte varasemad suhted – näiteks võib olla tegemist olukorraga, kus taotleja saab kolmanda isiku analoogselt registreerimata tähisest teada ning soovib saada sellele ainuõiguse, piirates seeläbi kolmanda isiku võimalusi vaidlusaluse tähise kasutamisel ja/või registreerimisel.<sup>89</sup>

Siiski ei ole taotleja pahausksuse hindamisel tähtsust sellel, kas taotleja teadis registreerimistaotluse esitamise hetkel vaidlusaluse tähise registreerimise soovi avaldanud

---

<sup>89</sup> EÜKo T-132/16 p-d 11–12, *PayPal, Inc*; vt ka ühisteatist lk 11.

kolmandast isikust; sealhulgas pole relevantne, kas kolmas isik seda tähist kasutas.<sup>90</sup> Eesmärk on eelkõige kaitsta kaubamärgi andmebaasi – kaubamärgi registreerimine ei tohi endast kujutada strateegilist ja staatilist kohta, mis tagab passiivsele omanikule ajaliselt piiramatult ainuõiguse.<sup>91</sup> Eeltoodu kinnitab ka autori hinnangul eelnevalt tehtud järeldust, et KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaldamisel on raskuskese kolmandate isikute varasemate kaubamärgiõiguste omistamisel, mitte süsteemi kuritarvitamisel.

Esiteks ei saa taotleja pahauskust, s.o soovi saada kaubamärgi kasutamise reeglitest kasu, eeldada *üksnes* selle põhjal, et taotlus esitatakse väga laia kaupade ja teenuste loetelu osas. Nii on Üldkohus selgitanud, et ettevõtja võib taotleda kaubamärgi registreerimist mitte üksnes sel ajal turustatavate kaupade ja teenuste kategooriate jaoks, vaid ka nende kaupade ja teenuste kategooriate jaoks, mida ta kavatses tulevikus kasutada.<sup>92</sup> Seda siiski juhul, kui registreerimistaotluse esitamist tinginud asjaolud on seotud majanduskasu saamise eesmärgiga.

Majanduslik loogika võib seisneda ka selles, et kuigi kaubamärgitaotleja ei soovi ise kaubamärki kasutada, on tal registreerimistaotluse esitamise hetkel olnud nimekiri klientidest, kes olid kaubamärgi kasutamise vastu huvi üles näidanud ja kellele taotleja soovis vaidlusalust kaubamärki võõrandada.<sup>93</sup> Samas on oluline märkida, et Euroopa Liidu kohtute lähenemisviisi on siiski avalikult kritiseeritud, eelkõige põhjusel, et kolmandatel isikutel on aina raskem teha kaubamärgiotsinguid, kuna kaubamärgi registrid üksnes laienevad ja klassid ei muutu lühemaks.<sup>94</sup>

Pahauskusega võib olla tegemist siis, kui kaubamärgiomanik esitab identse ja/või sarnase kaubamärgi kohta korduva taotluse, et vältida tagajärgi, mis kaasnevad tema varasemate kaubamärkide kasutamata jätmisega kaasneva täieliku või osalise tühistamisega.<sup>95</sup> Seejuures tuleb arvestada, et selle hindamisel, kas korduva taotluse olukord esineb, ei tohi piirduda üksnes sellega, et vastandatud kaubamärgid ise või nendega tähistatud klassid on identsed, vaid hindamine viiakse läbi ka seoses sarnaste kaubamärkidega.<sup>96</sup> Selline olukord võib esineda juhul, kui kaubamärgiomanik ei esita ühtegi mõistlikku põhjendust, mis võimaldaks mõista

---

<sup>90</sup> EÜKo T-82/14 p-d 94–98, *Copernicus-Trademarks Ltd*; EÜKo T-273/19, *Target Ventures Group Ltd versus EUIPO*, ECLI:EU:T:2020:510, p 46; vt ka ühisteatist lk 13 ja joonealust viidet (86).

<sup>91</sup> EÜKo T-663/19 p 54, *Hasbro, Inc.*

<sup>92</sup> EÜKo T-33/11 p 25, *Peeters Landbouwmachines BV*.

<sup>93</sup> EÜKo T-82/14 p 87, *Copernicus-Trademarks Ltd*.

<sup>94</sup> Oxford Academic. *SkyKick: the disappointment of the decade*. Arvutivõrgus: <https://academic.oup.com/jiplp/article/15/4/227/5819581> (15.02.2025).

<sup>95</sup> TOAK 27.11.2024, otsus nr 1951/1952/1953.

<sup>96</sup> Ühisteatis, lk 27.

majanduslikku loogikat identse ja/või sarnase kaubamärgi uuesti esitamisel identsete või sarnaste kaupade ja/või teenuste tähistamiseks, kui varasem kaubamärk on hõlmanud samu kaupu ja/teenuseid ning seda ei ole tegelikkuses kasutatud.<sup>97</sup>

Korduva taotluse esitamine võib olla pahauskne ka siis, kui taotleja omab mitut kaubamärki, millel on ühised tunnusjooned, ja uue kaubamärgi registreerimise on tinginud kavatsus vältida varasemate kaubamärkide kasutamise tõendamise seotud halduskoormust, pikendades seeläbi varasemate kaubamärkide kasutamiseks antavat viieaastast perioodi.<sup>98</sup> Oluline on, et korduva taotluse esitamist ei saa õigustada argumendiga, et vana kaubamärgi kasutamise tõendamine on koormav ja toob lisakulusid.<sup>99</sup>

Nii on Üldkohus selgitanud, et taotleja pahausksust võidakse tuvastada siis, kui ta esitab teadlikult identse või sarnase kaubamärgi registreerimise korduva taotluse, et see hõlmaks ka varasemate kaubamärkidega kaitstud kaupu ja teenuseid, ega loobu seejuures ühestki oma varasemast kaubamärgist.<sup>100</sup> Kusjuures asjaolu, et vaidlusaluse kaubamärgi registreerimistaotluse esitamine ei ole toimunud kuupäeval, mis on lähedal varasema kaubamärgi kehtivuse pikendamise kuupäevale, ei ole veenev argument.<sup>101</sup> On selge, et taotleja saab igal juhul teatud ajalise eelise kaubamärgi kasutamise mittetõendamise tõttu. Seega on pahausksust võimalik tuvastada siis, kui taotleja ei esita ühtegi veenvat selgitust, miks – kui mitte halduskoormuse vältimiseks – on ta esitanud vastava taotluse. Kuna korduva taotluse strateegia eesmärk on säilitada oma varasemat kaubamärki, ei ole siinkohal relevantne, kas taotleja kavatses kaubamärki äritegevuses kasutada või mitte.

Reeglina ei ole korduva taotluse esitamine identse ja/või sarnase tähise registreerimiseks kaubamärgiõiguses siiski keelatud. See võib olla õigustatud, kui soovitakse täpsustada ja/või kitsendada kaupade ja teenuste loetelu.<sup>102</sup> Üldkohus on oma praktikas leidnud, et kaubamärgisüsteemi kuritarvitamisega ei ole tegemist juhul, kui taotlejal puudub kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise hetkel objektiivne alus arvata, et viis aastat hiljem tühistatakse temale kuuluv varasem teine kaubamärk.<sup>103</sup> Hoolimata isegi sellest, et kaubamärgi n-ö logo oli väiksemas määras modifitseeritud, olid uue kaubamärgi klassid rahvusvahelise

---

<sup>97</sup> TOAK 27.11.2024, otsus nr 1951/1952/1953.

<sup>98</sup> Ühisteatis, lk 11.

<sup>99</sup> TOAK 27.11.2024, otsus nr 1951/1952/1953.

<sup>100</sup> EÜKo T-663/19 p 87, *Hasbro, Inc.*

<sup>101</sup> *Ibidem*, p 89.

<sup>102</sup> TOAK 27.11.2024, otsus nr 1951/1952/1953.

<sup>103</sup> EÜKo T-136/11 p 47, *pelicantravel.com s.r.o.*

süsteemi järgi konkreetsemad ning kaubamärgi registreerimise tahe oli tingitud majandushuvist.<sup>104</sup>

Seega võib eeltoodust järeldada, et ettevõtjad saavad ilma takistusega registreerida sarnaseid ja/või identseid kaubamärke (s.o esitada korduva taotluse), mis tähistavad kaupu ja/või teenuseid, mis ei ole varasema kaubamärgiga mingil määral hõlmatud.

Pahausksusega võib lisaks olla tegemist juhul, kui kaubamärki registreeritakse *ainuüksi* selleks, et tugevdada mingeid oma varasemaid õigusi. Kuna taotlejal on viieaastane aeg kaubamärgi peamise ülesandega kooskõlas oleva tegeliku kasutamise alustamiseks, ei hinnata siinkohal kaubamärgi kasutamise tõendamist, vaid seda, kas taotlejal oli registreerimistaotluse esitamise hetkel eesmärk kasutada seda turul, s.o kaubamärgi tegeliku kasutamise soov.<sup>105</sup> Vastasel juhul muutuks KaMS § 17 lg 3 sisutühjaks. Seega kui kasutamisel oli tegelik kaubanduslik eesmärk, s.t seda võib pidada põhjendatuks kaubamärgiga kaitstud kaupade ja/või teenuste turuosa säilitamiseks või loomiseks, võib isegi minimaalne kasutamine olla piisav tegeliku kasutamise tuvastamiseks.<sup>106</sup>

Erandina – kui selgub, et kaubamärki ei kavatseda üldse kasutada – tuleb nimetatud kaubamärk enne viieaastase tähtaja möödumist taotleja pahausksuse tõttu tühiseks tunnistada.<sup>107</sup> Nii on EUIPO tuvastanud, et Banksy registreeris kaubamärgi Flower Thrower üksnes eesmärgiga tugevdada oma varasemaid autoriõigusi ja pole seda kaubamärki kunagi äritegevuses kasutanud.<sup>108</sup> Eeltoodu võimaldas teha järelduse Banksy pahausksusest kaubamärgi registreerimise hetkel.<sup>109</sup>

Selliseid ebaausaid kavatsusi on Üldkohus tuvastanud ka siis, kui taotleja soovis registreerida kaubamärgina domeeninime Target Ventures, mis oli nii enne kui ka pärast registreerimist üksnes vahend, mille kaudu suunati taotleja ametlikule veebilehele.<sup>110</sup> Märkimisväärne oli ka asjaolu, et asjaomane avalikkus tundis ettevõtja ära *üksnes* seoses tema ainsal veebisaidil kasutatava tähisega Target Partners ja tähise Target Ventures all ei ole ettevõtja kaupu ja/või

---

<sup>104</sup> *Ibidem*, p 32.

<sup>105</sup> Ühisteatis, lk 24.

<sup>106</sup> TOAK 27.11.2024, otsus nr 1951/1952/1953.

<sup>107</sup> Ühisteatis, lk 24.

<sup>108</sup> The Art Newspaper. Banksy loses trademark battle. – Arvutivõrgus:

<https://www.theartnewspaper.com/2020/09/17/banksy-loses-trademark-battle-over-his-famous-flower-thrower-image> (03.03.2025).

<sup>109</sup> *Ibidem*.

<sup>110</sup> EÜKo T-273/19 p-d 42 ja 43, *Target Ventures Group Ltd*.

teenuseid kunagi pakkunud.<sup>111</sup> Eelviidatud kohtuasjad rõhutavad kaubamärgi tegeliku kasutamise kohustuse täitmist, mistõttu peab taotleja registreerimistaotluse esitamise hetkel omama visiooni, s.o äristrateegiat, kuidas ja mis viisil kavatseb ta vaidlusalust tähist kasutada.

Eelnevat arvestades on selge, et kaubamärgisüsteemi kuritarvitamise ja sellega seonduva pahausksuse tuvastamiseks tuleb kindlaks teha taotleja majandusstrateegia või selle puudumine. Järelikult on pahausksust võimalik tuvastada, kui asjaoludest nähtub selgelt, et taotluse esitamise eesmärk on kas põhjendamatu soodustuse saamine (varasemate õiguste tugevdamise kaudu) või säilimine (korduva taotluse esitamise kaudu).<sup>112</sup> Seega selleks, et taotluse esitamine ei viiks õiguste kaotamiseni, peab taotleja suutma ära näidata, et äritegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks oli vaja kaubamärki registreerida ja seda otsustust mõjutasid tema strateegilised ärilised valikud. Vastasel juhul annab kaubamärgi registreerimine selle omanikule ajutiselt ainuõiguse, piirates nende tähiste ringi, mida sooviksid kasutada ja/või registreerida kolmandad isikud.

### **1.3. Pahauskse kaubamärgitaotlusega seonduvad tõendamisküsimused**

Nagu eelmistest peatükkidest selgub, hõlmab mõiste „pahausksus“ kolmandate isikute (kaubamärgi)õiguste omistamise või laiemalt kaubamärgisüsteemi kuritarvitamise olukorda. Asjaolusid, mis omavad pahausksuse hindamisel tähtsust, on käsitletud eespool. Nendele asjaoludele tuginemiseks, s.o faktiliste väidete tõendamiseks, tuleb esitada tõendid, mis määravad lõppastmes ära vaidluse tulemuse.

Pahausksuse eelduse tõendamiskoormus on kaubamärgi registreerimise vaidlustajal. Tema otsustab, milliste asjaoludega ta oma nõuet põhjendab ja milliste tõenditega ta oma väiteid tõendab (TÕAS § 44, TsMS § 230 lg 1). Kohus lähtub tõendite hindamise ja kogumise korra puhul TsMS-is sätestatust. Ka TOAK-i menetluses kohaldatav TÕAS ei reguleeri, millised on tõendite liigid, millised tõendid on lubatavad või asjakohased, kuidas toimub tõendite hindamine, mille tõttu TsMS-i sätted tõendamisküsimustes on asjakohased (vt TÕAS § 60 lg 1).<sup>113</sup> Tõendina on lubatav vaid seaduses kirjeldatud vormis teave, s.t see peab vastama TsMS § 229 lg-s 1 sätestatud nõuetele.<sup>114</sup> Menetluse käigus saab kasutada üksnes neid tõendeid, mis on asjakohased (TsMS § 238 lg 1 p-d 1 ja 2, vt ka § 231) ja lubatavad (TsMS § 238 lg-d 2 ja 3).

---

<sup>111</sup> *Ibidem*, p 43.

<sup>112</sup> Ühisteatis, lk 6.

<sup>113</sup> TOAK 24.10.2024, otsus nr 2028.

<sup>114</sup> Kõve, V. jt (koost.), TsMS § 229/1.4. Tsiviilkohtumenetluse seadustik I. Komm vlj. Tallinn: Juura: 2017.

Taotleja pahausksust hinnatakse nagu tahtlust subjektiivselt isikust lähtudes<sup>115</sup> ning see tuleb kindlaks määrata konkreetsete objektiivsete asjaolude alusel ja tõendite hindamise teel. Kuna taotleja pahausksuse tõendamine otseste tõenditega, näiteks taotleja ülestunnistamise või fotoga, on ilmselt keeruline, tuleb sageli lähtuda üksnes kaudsetest tõenditest. Seega, kuigi iseenesest ei ole kaubamärgivaidlustes eri liiki tõenditel erinevat tõendiväärtust,<sup>116</sup> on selge, et üksik kaudne tõend annab vaidlust lahendavale organile vaid ühe pidepunkti ja kaudsed tõendid saavad fakti tuvastamise aluseks olla vaid kogumina.<sup>117</sup> Ka sellega on saanud kinnitust asjaolu, et *ainuüksi* tähiste identsusest või *ainuüksi* taotleja teadmisesest kolmanda isiku (kaubamärgi)õigustest või *ainuüksi* korduva taotluse esitamisest ei piisa selleks, et tuvastada taotleja pahausksus.

Magistritöö autor peab esmalt vajalikuks analüüsida, millistele tõenditele tuginedes võib vaidlust lahendav organ tuvastada taotleja pahausksuse seoses kaubamärgisüsteemi kuritarvitamisega (KaMS § 9 lg 1 p 10). Seda ka põhjusel, et nagu selgub eelmisest alapeatükist, seisneb selliste kaubamärkide registreerimise peamine probleem nende kasutamise kohustuse mittetäitmisel või tagajärgede vältimises, mis kaasnevad varasemate kaubamärkide kasutamata jätmisega. Vaidlustamise eesmärk on ennekõike välistada taotleja ainuõiguse saamine tähisele, mille registreerimine on vastuolus kaubamärgiõiguse eesmärgiga.

Samas on ilmselge, et vaidlusaluse kaubamärgi vaidlustajal (s.o kolmandal isikul) puuduvad reeglina mis tahes võimalused tõendada taotleja poolt varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist, viidates näiteks müügikäibe ja/või varasema kaubamärgi reaalsele turuosale. Kolmandal isikul ei pruugi olla teavet ka taotleja tähise kasutama hakkamise kavatsuse kohta. Eeltoodust taganemiseks peab vaidlustajal olema teave (tõendi vormis) selle kohta, et taotlejale kuulub konkreetne varasem (kaubamärgi)õigus (kaubamärk, ärinimi, domeeninimi vms).

Juhul, kui on alust arvata, et taotleja on esitanud korduva taotluse – mille eesmärk on vältida varasemate kaubamärkide kasutamise tõendamisega seotud kohustusi –, peab esmalt kindlaks tegema, kas taotleja on üldse kasutanud varasemat kaubamärki kooskõlas selle funktsiooniga. Kui selgub, et taotleja pole varasemat identset või sarnast kaubamärki tegelikult turul kasutanud, annab see indikatsiooni taotleja pahausksusest. Kuna väljakujunenud praktika kohaselt peab vaidlustatud kaubamärgi omanik tõendama kaubamärgi tegelikku kasutamist või

---

<sup>115</sup> *Analoogia korras*: TlnRnKm 11.12.2015, 2-10-12859/61, p 53.

<sup>116</sup> *Analoogia korras*: RKTko 08.06.2016, 3-2-1-42-16.

<sup>117</sup> Kõve, V. TsMS § 229/3.5.

esitama kaubamärgi mittekasutamise mõjuvad põhjused,<sup>118</sup> ei eelda vaidlust lahendav organ, et kaubamärgi vaidlustaja esitaks tõendid taotleja varasema kaubamärgi mittekasutamise kohta.<sup>119</sup>

Seetõttu piisab vaidlustaja väitest, et temale teadaolevalt ei ole omanik varasema kaubamärgi kasutamise kohustust täitnud.<sup>120</sup> Järelikult väljendubki menetlusõiguslik tagajärg ümberpööratud tõendamiskoormuses, s.t üldist tõendamiskoormust kandval poolel on vajalikele tõenditele ebamõistlikult keeruline juurde pääseda, kuna tõendid on vastaspoole käes.<sup>121</sup> Kui aga kaubamärgitaotleja või omanik esitab omapoolseid varasema kaubamärgi kasutamise tõendeid, siis eeldatakse, et vaidlustaja vaidleb nendele vastu (nt tuginedes sellele, et taotleja või omaniku tõend ei tõenda tegelikku kaupade või teenuste turustamist).

Juhul, kui on alust arvata, et kaubamärgi registreerimise eesmärk on tugevdada mingeid taotleja varasemaid õigusi ja kaubamärki ei kavatseta kasutada, tuvastatakse eelkõige majanduslik loogika, mis peitub kaubamärgi registreerimise taga. Samas on ka sellisel juhul vaidlustaja võimalused tõendite kogumiseks piiratud, kuna kaubamärgi vaidlustajal puudub teave taotleja äriplaanide ja -eesmärkide kohta.

Nii on Üldkohtu menetluses piisanud vaidlustaja väitest, et taotleja eesmärk oli tugevdada ja kaitsta taotleja varasemat õigust, mille all ta nii enne kui ka pärast registreerimistaotluse esitamist ainsana oma teenuseid pakkus.<sup>122</sup> Vaidlustaja põhistas (s.t tegi usutavaks), et vaidlustatud kaubamärki ei kavatsetagi kasutama hakata, vaid taotleja soovib laiendada õiguskaitset oma varasemale õigusele (domeeninimele). Seejärel peab taotleja suutma ära näidata, milliste kaupade või teenuste tähistamiseks esitas ta registreerimistaotluse, s.t milles seisnes tema majandusstrateegia.

Eeltoodust lähtudes on võimalik järeldada, et pahausksust väitval menetlusosalisel lasub kohustus teha vaidlust lahendavale organile usutavaks, et tema väited ja põhjendused on tõesed. Varasemate taotleja õiguste kinnitamiseks tuleb esitada asjakohane tõend. Selleks peab vaidlustaja uurima taotleja tegevusvaldkonda, tegema kindlaks taotleja varasema kaubamärgi kasutamise ja/või taotleja võime kaubamärki edaspidi kasutada. Vastasel juhul ei saavuta

---

<sup>118</sup> EÜKo C-720/18 & C-721/18, *Ferrari SpA versus DU*, ECLI:EU:C:2020:854, p 81.

<sup>119</sup> TOAK 27.11.2024, otsus nr 1951/1952/1953.

<sup>120</sup> *Ibidem*.

<sup>121</sup> Jõgi, B. Hea usu põhimõtte tõendamiskoormuse ümberpööramise tsiviilkohtumenetluses. Magistritöö. Tallinn 2024. Arvutivõrgus: <https://dspace.ut.ee/server/api/core/bitstreams/fda1242c-ab75-49ba-91dd-1d2254dc74b7/content> (12.03.2025).

<sup>122</sup> EÜKo T 273/19 p-d 22 ja 38, *Target Ventures Group Ltd*.

vaidlustaja vaidlustamise eesmärgi ja võtab potentsiaalse riski, et tema nõue jäetakse rahuldamata, millega kaasneb vastaspoole kulude hüvitamise kohustus.

Taotleja pahausksust seoses kolmanda isiku (kaubamärgi)õiguste omistamisega tuleks hinnata laiemalt. Taotleja pahausksusele tuginemine eeldab esiteks seda, et vaidlustaja tõendab, et tema varasem kaubamärk on kaitstud (KaMS § 10 lg 1 p 7) või et ta on vaidlustatud tähist / kaubamärki turul tegelikult kasutanud või kaitsnud (KaMS § 9 lg 1 p 10) enne taotleja registreerimistaotluse esitamist. Nende faktiliste asjaolude tõendamiseks saab kasutada äriregistri väljavõtet, kaubamärgi registri väljavõtet, turujõu näitajaid ja isegi lepingut disainiagentuuriga seoses logo väljatöötamisega. Eelkõige on asjakohased need tõendid, millest nähtub, milliseid kaupu või teenuseid on vaidlustaja vaidlusaluse tähisega markeerinud.

Seejuures on oluline välja tuua, et kirjeldava või üleriigilises kasutuses oleva kaubamärgi registreerimist ei saa käsitleda pahausksena. Nii on ka TOAK leidnud, et vaidlustaja väide, et just tema on välja töötanud ja olulisel määral investeerinud kaubamärki PARK ning et seda märki seostatakse Eesti majutusvaldkonnas ainult vaidlustajaga, ei ole kooskõlas taotleja esitatud tõenditega, millest nähtuvalt on tähist PARK kasutanud eri isikud väga pikka aega üle Eesti.<sup>123</sup> Seega peaks vaidlustaja esitatud tõenditest ilmema ka varasema tema kasutuselevõetud tähise eristusvõime.

Kolmas isik peab lisaks eeltoodule tõendama, et taotleja oli teadlik või pidi olema teadlik kolmanda isiku (kaubamärgi)õigustest ning tähiste identsus ja/või sarnasus ei saanud olla juhuslik. Poolte suhet kinnitavad tõendid on seega asjakohased ja kuuluvad arvestamisele. Näiteks on TOAK leidnud, et kaubamärgi täpne jäljendamine (s.o tähiste identsus) olukorras, kus menetlusosalised olid sõlminud frantsiisilepingu, on iseenesest piisav viide pahausksusele registreerimistaotluse esitamisel.<sup>124</sup> Oluline on, et menetlusosaliste suhete hindamisel ei tohi piirduda üksnes lepinguliste suhete kontrolliga, s.t tegemist võib olla suulise kokkuleppe või lepingueelsete läbirääkimiste nurjumisega. Peaasi, et vaidlustaja suudaks seda õigussuhet tõendada.

Majanduskasu saamise eesmärgil võib taotleja püüda luua sidemeid vaidlustaja äripartnerite või klientidega. Viimase tõendamiseks on võimalik kasutada isikulisi tõendeid – nii on Üldkohus võtnud taotleja pahausksuse hindamisel arvesse tunnistajate ütlusi, milles väideti, et siis, kui

---

<sup>123</sup> TOAK 18.11.2020, otsus nr 1852.

<sup>124</sup> TOAK 29.03.2021, otsus nr 1811.

taotleja neile Ann Taylori kaupa tarnis, pidasid nad seda ehtsaks Ann Taylori kaubaks.<sup>125</sup> Tunnistajad selgitasid, et nad olid teadlikud Ann Taylori brändist ja kuna taotleja tutvustas end vaidlustaja (Ann Taylor) litsentsisaajana, polnud neil alust kahelda kauba ehtsuses.<sup>126</sup> Seega juhul, kui kolmas isik saab teada, et taotleja üritab luua avalikkuse (näiteks edasimüüjate või klientide) silmis ekslikku muljet, justkui ei ole ta vaidlusaluse tähise looja, võib kolmas isik paluda nn tunnistajatel (isikutel, kes on taotlejaga kokku puutunud) anda ütlusi.

Eelnimetatud tõendite puudumisel tuleb tähelepanu pöörata taotleja enda tegevusvaldkonnale. Nii on TOAK-il olnud põhjendatud alus tuvastada pahausksus olukorras, kus oli tõendatud, et taotleja, olles oma ala asjatundja, oli turusegmendis toimuvaga hästi kursis.<sup>127</sup> Taotleja pahausksust kinnitasid 1) registreerimistaotlusele ajaliselt lähedased vaidlustaja Facebooki ja Instagrami postitused, mis olid leidnud laialdast vastukaja; 2) paar päeva enne taotluse esitamist vaidlustaja poolt samanimelise kaupluse avamine; 3) pilt, millest nähtus taotleja koos vaidlustaja töötajatega.<sup>128</sup>

Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja suutnud edukalt tõendada, et taotlejal on tuttavate hulgas palju vaidlustaja töötajaid ja sealhulgas oli taotleja teadlik kolmanda isiku (kaubamärgi)õigustest. Seejuures on vaidlustaja tõendanud ka tähise päritolu ja tema enda seost vaidlusaluse tähisega – seda enne taotleja poolt registreerimistaotluse esitamist.

Pahausksust võidakse tuvastada ka sotsiaalmeediavõrgustikus avaldatud reklaami/teadete pinnalt, milles vaidlustaja eksponeerib oma uusi turule toodud kaupu vaidlusaluse tähise all. Nii on praktikas esitanud vaidlustaja väljatrükke Facebooki lehelt, kus oli avaldatud vaidlustaja reklaamklipp, sealhulgas ära kiri, millest nähtus reklaamklipi näitamise sagedus.<sup>129</sup> Reklaamis esitleti tooteid, mis kandsid vaidlusalust tähist.<sup>130</sup> Eeltoodu pinnalt on TOAK jõudnud järeldusele, et taotleja pidi konkreetsete toodete turust keskmisest tunduvalt teadlikuma inimesena teadvustama riski, et kaubamärgi registreerimist on võimalik näha pahausksena.<sup>131</sup>

Eelkõige peab pahausksust väitev menetlusosaline seega tõendama, et ta on vaidlusaluse tähise võtnud kasutusele varem ja taotleja oli sellest teadlik. Sellises olukorras puudub tähiste

---

<sup>125</sup> EÜKo T-3/18 & T-4/18 p-d 119–120, *Holzer y Cia, SA de CV*.

<sup>126</sup> *Ibidem*, p-d 119–120.

<sup>127</sup> TOAK 29.08.2018, otsus nr 1678.

<sup>128</sup> *Ibidem*.

<sup>129</sup> TOAK 26.01.2017, otsus nr 1399/1401.

<sup>130</sup> *Ibidem*.

<sup>131</sup> *Ibidem*.

sarnasusel ja/või identsusel (absoluutse aluse kohaldamisel) või identsusel ja/või äravahetamiseni sarnasusel (suhtelise aluse kohaldamisel) mis tahes õiguslik põhjendus ning õigustus.

Kui taotleja ei ole vaidlustaja otsene konkurent või selle ala asjatundja, kes eelduslikult jälgib konkurentide tegevust (sh reklaami) asjaomasel turul, võib pahausksuse tuvastamiseks aidata kaasa ka näiteks sündmuste kulgemise ajaline järjestus. Nii on TOAK-ile olnud selge, et taotleja on tegutsenud pahauskselt, kui ta esitas taotluse identse tähise registreerimiseks sama päeva õhtul, millal on eetris korduvalt olnud ERR-i uudistesaaade, kus avalikustati vaidlustaja nimekonkursi tulemused ning teatati uuest teenuste tähise valimisest.<sup>132</sup>

Oluline oli ka see, et taotleja äriühing tegutses teistes ärivaldkondades kui need, mille suhtes taotleti tähise registreerimist (tegemist oli vaidlustajaga sama valdkonda kuuluvate teenustega, s.t taotlejal puudus majandusstrateegia). Eelnimetatu selguski taotleja majandusaasta aruannetest ja äriregistri väljavõtetest.

Siinkohal tuleb siiski tähele panna, et juhul, kui kogutud tõenditest nähtuvad vaid ajaliselt kauged sündmused (need, mis ei ole toimunud vahetult enne või pärast taotluse esitamist), pole tsiviilõiguslike nõuete esitamine perspektiivne. Nii ei ole TOAK tuvastanud taotleja pahausksust näiteks olukorras, kus esitatud tõenditest ei ilmnenud selgelt, millal ja mis funktsioonis on taotleja (R. Otsa) kolmanda isiku (OÜ Via3L Spedition) huve esindanud.<sup>133</sup> Nimelt on kõik saanud alguse sellest, et suvel 2018 lahkus suur osa töötajatest kolmanda isiku äriühingust ja asus tööle vaidlustaja (Nordic Spedition OÜ) juures. 09.10.2018 esitas taotleja kaubamärgitaotluse Nordic Spedi registreerimiseks. 27.08.2019. aasta seisuga on taotleja asunud tegutsema JNG Investments OÜ – kolmanda isiku emattevõtja – juristina.<sup>134</sup>

Lõppastmes osutus ainumääravaks ja ümberlökkamatuks faktiks see, et vaidlustaja ei ole tõendanud, et kaubamärgi Nordic Sped registreerimise ajal oleks taotleja osutanud õigusteenust või olnud osanikusuhte kaudu *mingilgi viisil* seotud kolmanda isikuga.<sup>135</sup> Tõendatud olid vaid taotleja seosed kolmanda isikuga oluliselt hiljem (vt 09.10.2018 ja 27.08.2019 vahe).<sup>136</sup>

---

<sup>132</sup> TOAK 21.03.2023, otsus nr 2139.

<sup>133</sup> TOAK 18.01.2022, otsus nr 1872.

<sup>134</sup> *Ibidem*.

<sup>135</sup> TlnRnKo 10.11.2021, 2-19-13851, p 56.

<sup>136</sup> *Ibidem*, p 56.

Seetõttu on asjakohased üksnes need tõendid, mis annavad teavet registreerimistaotlusele ajaliselt lähemate sündmuste käigu kohta.

Seega peavad pahausksust väitva menetlusosalise esitatud tõenditest nähtuma konkreetsed objektiivsed asjaolud, mis kinnitavad, 1) et taotleja oli teadlik või oleks pidanud olema teadlik (näiteks kasutatakse tihti vaidlusalust tähist reklaamis) varasemast tähisest, mida vaidlustaja kasutas oma äritegevuses; 2) vaidlustaja varasema tähise eristusvõimet, kaitstust ja/või selle kasutamist; 3) vaidlustaja tähise päritolu ja selle arendamist, sealhulgas selle väljatöötamiseks tehtud kulutusi.

Ilmselt peab esitatud tõendites sisalduma aastaarv ja kuupäev, mis aitab kindlaks teha, 1) milline osa käibest pärineb ajast enne vaidlustatud kaubamärgi registreerimist;<sup>137</sup> või 2) millal ja kus on vaidlusalust tähist eksponeeritud ja 3) et tõenditel kajastuvad sündmused leidsid aset registreerimistaotluse esitamisele ajaliselt lähemal hetkel.

Eelnimetatud tõendite puudumisel ei ole taotleja pahausksuse küsimust võimalik menetleda ega lahendada. Vastandatud tähiste sarnasuse astmele tuginemiseks lisatõendeid ei esitata, vaid tähised pannakse kõrvuti ja põhistatakse nende sarnasuse astet. Kui 1) tähistatavate klasside kaubad või teenused on sarnased ja/või 2) osalistel oli varasem suhe ja/või 3) kui kaubamärgi taotletakse klassides, milles taotlejal puudus mis tahes varasem ärikogemus, tuleb ka selle tõendamiseks esitada asjaomased dokumendid. Nagu eelnevast aga nähtub, ei välista eelnimetatud tõendite puudumine siiski taotleja pahausksuse tuvastamist.

---

<sup>137</sup> TOAK 24.10.2024, otsus nr 2214.

## **2. PAHAUSKSUS ABSOLUUTSE JA SUHTELISE KEELDUMISALUSENA**

### **2.1. Suhtelise aluse kohaldamise eeldused ja nende erinevus absoluutsest alusest**

Tuvastamaks suhtelise aluse kohaldamisala ja selle eeldusi, tuleb esmalt kindlaks teha, mille poolest erineb suhteline alus (KaMS § 10 lg 1 p 7) absoluutsest alusest (KaMS § 9 lg 1 p 10). Seejärel peab tuvastama, milline vaidlustamise kord rakendub absoluutsele ja suhtelisele alusele tuginemise korral ning milliseid tagajärgi võib vaidlustamine endaga kaasa tuua.

Pahausksuse esinemiseks absoluutse keeldumisalusega ei ole vajalik varasema kaitstud ja identse või äravahetamiseni sarnase kaubamärgi olemasolu. Näiteks asjaolu, et kolmas isik ei ole varem taotlenud kaubamärgi registreerimist, pole absoluutse aluse kohaldamise korral relevantne. Järelikult piirdub absoluutse keeldumisaluse puhul kontroll taotleja pahausksuse, sealhulgas vastandatud tähiste sarnasuse astme või lisaks tähise kasutama hakkamise tuvastamisega.

Suhteline alus on konkreetsem, hoolimata sellest, et taotlus ise peab olema esitatud pahauskselt (s.o ebaausa kavatsusega kolmanda isiku arvelt kasu lõigata ja/või takistada tal oma õigusi kasutamast ning vajadusel hinnates ka taotleja võimalikku soovi saada kasu kaubamärgisüsteemist). Kui isik esitab kaubamärgi tühistamiseks tunnistamise avalduse KaMS § 52 lg 1 või 1<sup>1</sup> alusel, on tema enda valik, kummal keeldumisalusel ta soovib pahausksusele tugineda, arvestades kummagi sätte eeldusi ja nende täidetust konkreetses olukorras.

Eristamaks, millal kumbagi sätet kohaldatakse, on võimalik juhinduda sätete sõnastusest ja eesmärgist. KaMS § 9 lg 1 p 10 kontekstis esineb pahausksus seoses kolmanda isiku (kaubamärgi)õiguste omistamisega siis, kui 1) saadakse kasu kolmanda isiku varasemast kaitsemata tähisest, mida kolmas isik kasutab oma äritegevuse raames, sõltumata selle tuntuse astmest turul; 2) omistatakse kolmanda isiku kaubamärgiõigusi, kuid varasem kaubamärk ei ole identne või äravahetamiseni sarnane ega ole registreeritud või üldtuntud (s.o kaitstud) teises riigis.

Esiteks ei pruugi kolmanda isiku varasem kaubamärk, mis on kaitstud teises riigis, olla identne või äravahetamiseni sarnane (s.o *üksnes* sarnane). Teiseks, hoolimata sellest, et tegemist võib olla identsete ja/või äravahetamiseni sarnaste kaubamärkidega, ei pruugi varasem kaubamärk olla välisriigis kaitstud, s.o olukorras, kus vastandatud kaubamärgid on saanud Eestis

õiguskaitse. Suhtelist keeldumisalust kohaldatakse seega vaid juhul, kui on täidetud variandis 2 sätestatud eeldused.

Vastasel juhul – kuivõrd absoluutse keeldumisaluse kohaldamisala on võrdlemisi lai (hõlmates kaubamärgisüsteemi kuritarvitamise olukorda ja laiendades territoriaalselt suhtelise aluse kohaldamist) – võib suhteline alus muutuda sisutihjaks. Arvestades absoluutse keeldumisaluse kohaldamisala, ei pidanud näiteks Suurbritannia vajalikuks lisada sätet, et katta kitsamat asjaolude hulka, mis on juba osa nendest kriteeriumitest, mis on hõlmatud absoluutse keeldumisalusega.<sup>138</sup>

Suhtelise keeldumisaluse kohaldamisel tuleb arvestada eelkõige kõrgema tõendamise standardit. Nimelt, kui näiteks KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaldamisel ei tule läbi viia visuaalsete, foneetiliste ja kontseptuaalsete sarnasuste *üksikasjalikku* hindamist (tähised peavad olema siiski *vähemalt* sarnased), siis on see suhtelise aluse korral vältimatu samm.<sup>139</sup> Eelkirjeldatu väljendub ka selles, et kui KaMS § 10 lg 1 p 3 sõnastuses („identne või sarnane“) ja kohaldamisel kasutatakse madalamat standardit, mille kohaselt piisab sellest, kui kaubamärgid on sarnased selliselt, et tarbijad loovad nende vahel seose, siis KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaldamisel peavad kaubamärgid olema identsed või – nagu seadusandja on rõhutanud – äravahetamiseni sarnased.<sup>140</sup> Seega, kui puudub tähiste identsus, on äravahetamiseni sarnasusele seatud kõrgem standard, mille hindamine põhineb eelkõige kaubamärgi elementidest moodustuval tervikul.

Viimaks peab kolmanda isiku kaubamärgi kaitstust tõendama pahausksust väitev menetlusosaline, kes soovib tugineda suhtelisele keeldumisalusele. Nagu eespool toodud selgitustest nähtub, tähendab pahausksus absoluutse keeldumisalusena muu hulgas seda, et taotlejal puudub *first to file-süsteemis* taotluse vanemusest tulenev privileeg mingit tähist monopoliseerida ja kahjustada nende kolmandate isikute õigusi, kes seni on vaidlusalust tähist õiguspäraselt kasutanud – olgu need tootjad või vahendajad.<sup>141</sup> Seda põhimõtet järgides on varasemad kaitsmata tähiste omanikud, kelle puhul on tuvastatav tähise tegelik kasutusvaldkond, vabastatud tähise õiguskaitse taseme tõendamise kohustusest.

---

<sup>138</sup> IPO. Implementation of the EU Trade Mark Directive 2015, lk 10. Arvutivõrgus: [https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5b3495c7e5274a0c13ea5f24/Implementation\\_of\\_the\\_EU\\_Trade\\_Mark\\_Directive\\_2015\\_response.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5b3495c7e5274a0c13ea5f24/Implementation_of_the_EU_Trade_Mark_Directive_2015_response.pdf) (03.03.2025).

<sup>139</sup> EÜKo T-456/15 p 36, *Foodcare sp. z o.o.*

<sup>140</sup> TOAK 28.11.2023, otsus nr 1910.

<sup>141</sup> TOAK 01.09.2015, otsus nr 1483.

Eelnevat arvestades saab magistritöö autori hinnangul järeldada, et KaMS § 9 lg 1 p 10 tagab varasematele (kaubamärgi)õiguste omanikele kaitse isegi juhul, kui suhtelise keeldumisaluse kohaldamise eeldused ei ole kas osaliselt või täielikult täidetud. Seetõttu on absoluutne keeldumisalus kui päästerõngas nii varasematele kaubamärgiõiguste omanikele kui ka kaitsmata tähiste omanikele.

Eeltoodust taganemata tõusetub siiski tähtis küsimus – kuidas tuleks hinnata KaMS § 10 lg 1 p 7 kriteeriumeid ja milliseid asjaolusid tuleb kooskõlas kohtupraktikaga arvestada? Nimelt on äritegevuses võimalik oma kaupade ja teenuste tähistamiseks kasutada mitut eriliiki kaubamärke, mis on loetletud kaubamärgimääruses (vt ka kaubamärgimääruse § 19<sup>1</sup>). Kolmanda isiku varasema kaubamärgiga identse või äravahetamiseni sarnase kaubamärgi registreerimine toob kaasa nii kaubamärkide assotsieerumise kui ka nõrgestab kolmanda isiku kaubamärgi õiguskaitset, s.o eristusvõimet ja mainet.

Esiteks selleks, et kohaldada suhtelist keeldumisalust, peab varasem kaubamärk olema teises riigis kaitstud. Teise riigina käsitletakse mis tahes välisriiki, s.t nii liikmesriike kui ka EL-i mittekuuluvaid riike. Tingimus, et kaubamärk on teises riigis kaitstud, hõlmab nii registreerimise kui ka üldtuntuse teel õiguskaitse saanud kaubamärke.<sup>142</sup> Varasema kaubamärgi definitsioon on sätestatud KaMS §-s 11.

Teiseks on oluline märkida, et vastandatud kaubamärkide kontroll erineb nn tavalisest sarnasuse testist, mille eesmärk on kindlaks teha, kas on olemas tõenäosus, et teatud osa avalikkusest ajab märgid segi, s.t kui kaubad ja/või teenused on identsed, siis see eeldab tähiste suuremat erinevusastet.

Kui võtta aluseks KaMS § 10 lg 1 p 2, siis see eeldab 1) identse või sarnase varasema kaubamärgi olemasolu; 2) kaupade või teenuste identsust või samaliigilisust ja 3) äravahetamise tõenäosust.<sup>143</sup> KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaldamine ei eelda eelnimetatud eelduste täidetust, vaid nõuab lihtsalt kaubamärkide identsust või äravahetamiseni sarnasust. Ühtlasi see tähendab, et KaMS § 10 lg 1 p 7 nõuab muudetud kujul KaMS § 10 lg 1 p 2 eeldust 1 ja mitte selle eeldusi 2 ega 3. Vastavat seisukohta kinnitab ka TOAK praktika, milles on selgitatud, et KaMS § 10 lg 1 p 7 tähenduses äravahetamiseni sarnasus ei eelda ega nõua, et varasem, teises

---

<sup>142</sup> Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri, lk 21.

<sup>143</sup> *Analoogia korras*: TOAK 28.11.2023, otsus nr 1910.

riigis kaitstud kaubamärk oleks kaitstud samade või sarnaste kaupade suhtes.<sup>144</sup> Tõlgendus kehtib ka identsete tähiste kontrolli korral.

Eelnevat arvestades tuleb võrrelda kaubamärke kui tervikuid. Hindamise käigus arvestatakse ka kaubamärkide eristatavaid ja domineerivaid osi ning kaubamärkidest jäävat üldmuljet, s.o seda, mis on mõlema kaubamärgi puhul kõige silmatorkavam.<sup>145</sup> Ka nüüdisaegsemate kaubamärgiliikide (nt mustri-, heli- ja asendimärk) puhul – ilma et need peaksid olema eriti tugeva eristusvõimega<sup>146</sup> – tuleb lähtuda nende reproduktsioonist või kujust, millisena nad üldtuntuse omandasid (vt KaMS § 12 lg 1).

Näiteks ei taju tarbija kahemõõtmelise sõna- ja kujutismärgi nägemisel identset või sarnast kujutluspilti võrreldes ruumilise ehk kolmemõõtmelise kaubamärgi nägemisel tekkiva kujutluspildiga.<sup>147</sup> Kaubamärke ei saa pidada identseks või äravahetamiseni sarnaseks ka ainuüksi selle tõttu, et võrreldavate kaubamärkide korduv sõnaline element on identne, kuna taotleja kaubamärk võib koosneda nii silmatorkavast kujunduslikust osast kui ka täiendavast sõnalisest osast, mis moodustaks omaette visuaalse, hääldatava ja tähendusliku terviku.<sup>148</sup> Sellisel juhul jätavad kaubamärgid tervikuna erineva üldmulje, kuna lisaelement moodustab domineeriva mõju.<sup>149</sup>

Hindamisel tuleb arvestada ka kolmanda isiku kaubamärki (lisa)eristusvõimet, mille talle on andnud tema maine. Nii võib eeldada, et kui mõlema vastandatud kaubamärgi puhul on tegemist identse numbrimärgiga 911 (Porsche), siis on see eriti suure eristusvõimega.<sup>150</sup> Lisaks tuleb arvesse võtta ebatäpset meenutust kaubamärkidest – tarbijatel on reaalses turuolukorras harva võimalus kaubamärke vahetult võrrelda.<sup>151</sup> Vastandatud kaubamärkide identsust või äravahetamiseni sarnasust tuleb hinnata kolmel tasandil: visuaalne, foneetiline ja kontseptuaalne, v.a juhul, kui tähis on näiteks omandanud õiguskaitses üksnes foneetilisel kujul (sh helimärk), mistõttu ei ole selle visuaalne võrdlus asjakohane. Sellisel juhul tuleb lähtuda üksnes foneetilisest ja semantilisest võrdlusest.<sup>152</sup>

---

<sup>144</sup> *Ibidem.*

<sup>145</sup> TOAK 02.12.2024, otsus nr 2220.

<sup>146</sup> TOAK 24.10.2024, otsus nr 2154.

<sup>147</sup> TOAK 30.07.2019, otsus nr 1768.

<sup>148</sup> TOAK 02.12.2024, otsus nr 2220.

<sup>149</sup> *Ibidem.*

<sup>150</sup> TOAK 26.08.2021, otsus nr 1961.

<sup>151</sup> TOAK 22.03.2022, otsus nr 1812.

<sup>152</sup> TOAK 27.02.2009, otsus nr 620.

EUIPO kaubamärgi registreerimise juhendmaterjali kohaselt tuleb visuaalse võrdluse puhul lähtuda sellest, et avalikkus tajub märgi sõnalisi elemente teisiti kui muid elemente – sõnalisi elemente on võimalik lugeda ja seostada tähtede teatava järjekorraga ning muude elementide hindamisel tuleb lähtuda nende graafilistest või kujutuslikest tunnustest.<sup>153</sup> Näiteks kaubamärgid INTERFLORA ja interFlower, mis on ligikaudu sama pikkusega ning mille algusosa kattub kaheksa tähe puhul ja mille lõpuosas on identne *r*-täht, on visuaalselt *üksnes* sarnased.<sup>154</sup> Kaubamärgi foneetilise tervikmulje hindamisel on tähtis silpide arv, nende konkreetne järjestus ja rõhk – s.t kaubamärkide domineerivate ja eristusvõimeliste elementide kõrvutamisel peab enamik vastandatud kaubamärke langema häälduslikult kokku.<sup>155</sup> Asjakohane on arvestada ka eesti keele hääldusreegleid, mille kohaselt asub pearõhk sõna alguses.

Kaubamärgi semantilise sisu all mõistetakse aga seda, mida märk tähendab, mida see meelde tuletab või – kui tegemist on kujutise või kujundiga – mida see esindab.<sup>156</sup> Tähiste semantilised erinevused võivad neutraliseerida nende foneetilised ja visuaalsed sarnasused, kui tähendus asjaomase avalikkuse jaoks on sedavõrd selge ja konkreetne, et avalikkus saab sellest kohe aru.<sup>157</sup> Seetõttu tuleb kaubamärkide tähenduslike erinevuste hindamisel kindlaks teha, kuidas Eesti keskmine tarbija kaubamärki tajub. Kui tarbija tajub mõlemat tähist tähenduseta sõnadena (nn uudse moodustusena), ei ole kaubamärgiomaniku ja kolmanda isiku tähised semantiliselt võrreldavad, mistõttu puudub semantilisel aspektil tähiste visuaalset ja foneetilist sarnasust neutraliseeriv mõju.<sup>158</sup>

Kaubamärki tuleb pidada varasema kaubamärgiga identseks siis, kui see esitab ilma muudatuste või lisanditeta kõik kaubamärgi elemendid, või siis, kui tervikuna vaadelduna on selle erinevused nii väheolulised, et võivad jääda keskmisel tarbijal märkamata.<sup>159</sup> Seega võib kaubamärke pidada identseks ka siis, kui kujutismärgi identne sõnaline osa on muul viisil

---

<sup>153</sup> EUIPO. Kaubamärgisuunised. Visuaalne võrdlus. Arvutivõrgus: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/1980652/trade-mark-guidelines/3-4-1-visual-comparison> (03.02.2025).

<sup>154</sup> TOAK 24.01.2022, otsus nr 1791.

<sup>155</sup> EUIPO. Kaubamärgisuunised. Foneetiline võrdlus. Arvutivõrgus: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/1980547/trade-mark-guidelines/3-4-2-phonetic-comparison> (05.02.2025).

<sup>156</sup> EUIPO. Kaubamärgisuunised. Kontseptuaalne võrdlus. Arvutivõrgus: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2135022/trade-mark-guidelines/3-4-3-the-semantic-content-of-marks> (03.02.2025).

<sup>157</sup> TOAK 21.11.2022, otsus nr 2038.

<sup>158</sup> TOAK 23.05.2024, otsus nr 2140.

<sup>159</sup> EUIPO. Kaubamärgisuunised. Identsuse kindlakstegemise künnis. Arvutivõrgus: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2047156/trade-mark-guidelines/2-2-threshold-for-a-finding-of-identity> (03.02.2025).

stiliseeritud, kuid sellest hoolimata on sõnaline osa kergesti loetav. Tähiste identsuse tuvastamist ei välista ka kolmanda isiku kaubamärgi osaks olevad väiksemad sõnad või sümbolid, mis taotleja kaubamärgis ei sisaldu ja mida keskmine tarbija ei märka. Seda on kinnitanud ka TOAK-i otsus, milles kaubamärgitaotleja on kopeerinud täpselt kolmanda isiku kasutatud logo. Otsuses on selgitatud, et kuna kolmanda isiku kaubamärgi osaks olev sõna LIFE ja seda ümbritsev kujunduselement on marginaalselt väiksed, on silmatorkav kahes reas olev sõnaline element XIMI VOGUE, mis langeb foneetiliselt ja semantiliselt kokku ning on visuaalselt sarnane vaidlustaja varasema sõnamärgi ainsa elemendiga XIMIVOGUE.<sup>160</sup>

Seejuures ei välista ka eristusvõimetu ja kirjeldav tähise osa tähiste identsuse tuvastamist. Praktikaks omaks võetud seisukoha järgi kahandavad kirjeldavad tähised tähise eristusvõimet, kuna neid peetakse keelekasutuses tavapäraseks ja teenuste või kaupade omadusi kirjeldavaks.<sup>161</sup> Äritegevuses võetaksegi tihti kasutusele tähis, mis koosneb nii kaubamärgist endast kui ka kirjeldavast elemendist, et anda tarbijatele signaal, millist teenust või kaupa kaubamärgi all osutatakse või müüakse.

Näitena võib tuua elemendi OÜ või Hotell, mis on eristusvõimetud. Nii on ka näiteks TOAK-i praktikast tuvastatud kaubamärgi SAZERAC identsus kaubamärgi SAZERAC COCKTAIL domineeriva ja eristuva sõnalise elemendiga, kuna osutatavate teenuste kontekstis mitteeristav element COCKTAIL ei muuda vaidlustatud kaubamärki erinevaks varasemast kaubamärgist.<sup>162</sup> Seejuures on TOAK pööranud tähelepanu sellele, et nii vastandatud kombineeritud kaubamärgi kui ka vaidlustatud kaubamärgi disain on minimaalne, seisnedes üsna tavapärases šriftis.<sup>163</sup>

Siiski on praktikast leitud, et kuigi kolmanda isiku kaubamärgi sõnaline element POSTI ja vaidlustatud kaubamärki moodustava sõna POSTIMAJA esimene pool on identsed, on vastandatud kaubamärgid visuaalselt *vähesel määral* sarnased, arvestades võrreldavate sõnade pikkust ja asjaolu, et POSTIMAJA on eesti keeles tähendusega sõna.<sup>164</sup> Seetõttu – nagu selgub – peavad võrreldavate kaubamärkide domineerivad ja eristusvõimelised sõnad olema identsed ning nendest jääv terviklik üldmulje olema piisavalt sarnane.

---

<sup>160</sup> TOAK 29.03.2021, otsus nr 1811.

<sup>161</sup> TOAK 27.10.2022, otsus nr 1988.

<sup>162</sup> TOAK 13.06.2022, otsus nr 1950.

<sup>163</sup> *Ibidem*.

<sup>164</sup> TOAK 24.10.2024, otsus nr 2028.

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus tähistab eelkõige olukorda, kus ei toimu kolmanda isiku kaubamärgi täpset imiteerimist, s.t on selge, et tähised ei ole identsed, kuid tegemist on nn *kõrge sarnasuseastmega* visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt. Asjaolu, et vaidlustatud kaubamärgis ja kolmanda isiku kaubamärgis on üks domineeriv, aga eristusvõimetu element, ei ole piisav järeldamiseks, et kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased. Kaubamärgile Flirt tavaühendi *-ic* lisamisega võib taotleja moodustada ka tehissõna, mistõttu äravahetamiseni sarnasust ei ole, arvestades ka sõnalise osa Flirt nõrgemat eristusvõimet.<sup>165</sup>

Äravahetamiseni sarnase üldmulje võivad jätta näiteks sellised kaubamärgid, milles sisaldub ühine sõnaline element ning ülejäänud sõnaline ja/või muu element (näiteks domineeriva ja võrreldavate kaubamärkide identse tähise all on muu sõnaline kombinatsioon), sealhulgas lisanduv kujundus (mis näiteks asub sõnalise osa all, st vähem märgataval kohal)<sup>166</sup>, on raskemini märgatav, sekundaarne ja kaubamärkide äravahetamise tõenäosust mittevähendav element.

Seega juhul, kui taotleja kaubamärk koosneb mitmest elemendist, ei piisa veel ühe või mitme elemendi sarnasusest selleks, et järeldada kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust. Nagu ülal on selgitatud: väiksem sarnasus ei ole küllaldane ja sellest ei piisa, et tarbijad saaksid kaubamärke seostada. Neil asjaoludel on TOAK-i praktikas olnud kaasus, kus TOAK ei tuvastanud ei tähiste identsust ega ka äravahetamiseni sarnasust olukorras, kus kolmandale isikule kuulus kaubamärk ORYZA ja kaubamärgitaotlejale ORYZATEIN.<sup>167</sup> TOAK-i hinnangul ei olnud need kaubamärgid identsed, kuid olid sarnased elemendi ORYZA poolest nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka kontseptuaalselt.<sup>168</sup> See sarnasus ei olnud aga äravahetamiseni sarnasus, kuna vaidlustatud kaubamärgis sisaldus ka tähistatavale kaubale – proteiinile – vihjav ja seda märki varasematest märkidest eristav täiend -TEIN, mis vähendas vaidlustatud kaubamärgi äravahetamise tõenäosust vastandatud kaubamärkidega.<sup>169</sup>

Lisaks on TOAK teises asjas selgitanud, et hoolimata sellest, et võrreldavad kaubamärgid sisaldavad identset sõna TRUU, mis oli ka taotleja kaubamärgis TRUU PERFORMANCE domineeriv, on taotleja kaubamärk olnud tervikuna komplekssem, sisaldades nii muud märgatavat sõnalist osa kui ka kujunduslikku osa, mistõttu on sõnaliste osade terviklik üldmulje

<sup>165</sup> TOAK 07.05.2013, otsus nr 1407.

<sup>166</sup> EKO T-312/03, *Wassen International Ltd versus OHIM*, ECLI:EU:T:2005:289, p 37.

<sup>167</sup> TOAK 28.11.2023, otsus nr 1910.

<sup>168</sup> *Ibidem*.

<sup>169</sup> *Ibidem*.

erinev ja kaubamärgid on seega erinevad.<sup>170</sup> Eelviidatud TOAK-i otsustest järeldub, et kuigi praktikas omaksvõetud seisukoha järgi on tarbija tähelepanu suunatud enam kaubamärgi algusele kui lõpule, ei pidanud TOAK seda siiski ainumääravaks, vaid hindas ka täiendava eristava elemendi olemasolu.

Eeltoodust tulenevalt on selgelt näha, et selleks, et pidada vastandatud kaubamärke identseks, peavad nad olema identsed kõikidel tasanditel, arvestades võimalikke väheolulisi erinevusi, mis on oma nõrga eristusvõime tõttu vähetähtsad. Tähiste äravahetamiseni sarnasuse hindamisel on oluline, et vastandatud kaubamärkides sisalduks domineerivalt kujutatud *piisavalt* sarnane element ning ülejäänud taotleja kaubamärgi osaks olevad elemendid ei muudaks oluliselt kaubamärgist jäävat üldmuljet. Kokkuvõtteks võib öelda, et kui võrreldavate kaubamärkide identsus või äravahetamiseni sarnasus on välistatud ja kolmanda isiku kaubamärk ei ole välisriigis kaitstud, puudub kaubamärgiomanikul õigus tugineda KaMS § 10 lg 1 p-le 7. Sellisel juhul ja kui KaMS § 9 lg 1 p 10 eeldused on täidetud, võivad taotleja kaubamärgil olla absoluutsed õiguskaitset välistavad tunnused.

## **2.2. Menetluskord ja kaubamärgi vaidlustamine**

Kaubamärgi registreerimistaotluse menetlus viiakse läbi Patendiametis. Ekspertiisi käigus kontrollib Patendiamet kõiki absoluutseid õiguskaitset välistavaid asjaolusid, sealhulgas KaMS § 9 lg 1 p 10, milleks kohustab Patendiametit KaMS § 38 lg 1. KaMS § 10 lg 1 p-s 7 sätestatud keeldumisalus kuulub seevastu suhteliste kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude hulka ning KaMS §-s 10 nimetatud asjaolude esinemist Patendiamet ekspertiisi käigus ei kontrolli.<sup>171</sup>

Enne kui kaubamärk registrisse kantakse, võib iga isik esitada Patendiametile kirjaliku märkuse, tuginedes KaMS § 9 lg 1 p-s 10 sätestatud asjaolule (KaMS § 41<sup>1</sup> lg-d 1 ja 2), või asjast huvitatud isikul on võimalik esitada vaidlustusavaldus TOAK-ile, tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-s 7 sätestatud asjaolule (KaMS § 41 lg 2). Seda võib teha kahe kuu jooksul alates kaubamärgi registreerimise otsuse teate avaldamisest (KaMS § 41<sup>1</sup> lg 2 ja § 41 lg 2).

---

<sup>170</sup> TOAK 02.12.2024, otsus nr 2220.

<sup>171</sup> Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri, lk 4.

Pärast kaubamärgi registrisse kandmist on kaubamärkide registreerimise õiguspärasuse kontroll seadusandja poolt esimese astmena ette nähtud TOAK-is.<sup>172</sup> Vastavalt sellele, kas tegemist on absoluutse või suhtelise keeldumisalusega, kohaldatakse erinevaid vaidlustamise võimalusi ja kordi. Nimelt, kui enne kaubamärgi registrisse kandmist 1) ei ole Patendiamet tuvastanud ekspertiisi käigus registreerimise otsust takistavat absoluutset õiguskaitset välistavat asjaolu (KaMS § 9 lg 1 p 10) ja kolmanda isiku märkust pole esitatud või see pole mõjutanud asja tulemust või 2) pole vaidlustusavaldust esitatud või seda ei ole rahuldatud suhtelise õiguskaitset välistava asjaolu (KaMS § 10 lg 1 p 7) alusel, on selleks õigustatud isikul õigus esitada avaldus kaubamärgi omaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks kas KaMS § 52 lg 1 (absoluutse aluse) või 1<sup>1</sup> (suhtelise aluse) kohaselt.<sup>173</sup>

Kusjuures KaMS ei sätesta §-s 9 nimetatud õiguskaitset välistava asjaolu esinemisel TOAK-i poole pöördumise tähtaega, seega võib esitada avalduse KaMS § 9 lg 1 p 10 alusel tähtajatult.<sup>174</sup> Ka KaMS § 10 lg 1 p-s 7 sätestatud keeldumisaluse esinemise korral võib KaMS § 52 lg 2 p 2 alusel esitada avalduse tähtajatult.

Praktikas esineb kolm konkreetset juhtumit, millal tuleb esitada kirjalik märkus (vt KaMS § 41<sup>1</sup> lg 1) või avaldus TOAK-ile (vt KaMS § 52 lg 1) isiku vastu seoses KaMS § 9 lg 1 p-s 10 sätestatud asjaolu esinemisega: 1) isikul puudub varasem kaitstud kaubamärk, kuid ta kasutab tähist oma äritegevuses; 2) isik on varasema kaubamärgi omanik, kuid kaubamärk ise ei vasta KaMS § 10 lg 1 p-s 7 (suhtelises keeldumisaluses) ette nähtud kriteeriumitele; 3) isiku hinnangul õõnestab kaubamärgitaotlus kaubamärgisüsteemi korrektset toimimist. Suhteline keeldumisalus on seevastu konkreetsem ja sellel alusel tuleb esitada avaldus üksnes siis, kui sätte kohaldamise eeldused on täidetud, muu hulgas peab isik ise olema asjast huvitatud isik.

Kuna absoluutne alus on mõeldud kaitsma eeskätt avalikku huvi, on ka avalduse esitamise õigus igal isikul.<sup>175</sup> Nimelt nii KaMS § 41<sup>1</sup> lg 1 kui ka KaMS § 52 lg 1 näeb ette, et selle avalduse esitamise õigus on igal füüsilisel või juriidilisel isikul, sealhulgas igal tsiviilkohtumenetluse õigusvõimelisel rühmal, kes on asutatud tootjate, teenuseosutajate ja/või tarbijate huvide esindamiseks.<sup>176</sup>

---

<sup>172</sup> Patendiamet. Kaubamärgi vaidlustamine. Arvutivõrgus: <https://www.epa.ee/kaubamargid/lisateave/vaidlustamine> (23.01.2025).

<sup>173</sup> TOAK 25.02.2022, otsus nr 1903.

<sup>174</sup> Patendiamet. Kaubamärgi vaidlustamine.

<sup>175</sup> Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri, lk 42.

<sup>176</sup> *Ibidem*, lk 42.

Kuigi absoluutsele keeldumisalusele tuginemisel ei ole isikute ring piiratud, nähtub ülal toodud selgitustest, et taotleja pahausksus peab olema seotud taotleja ebaausate kavatsustega, s.t mitte üksnes tähise enda sobimatusega kaubamärgiks.<sup>177</sup> Seetõttu on vähetõenäoline, et kolmas isik, 1) kelle (kaubamärgi)õiguste realiseerumist taotleja ei takista ega kahjusta, või 2) olukorras, kus esitatud tõenditest ei nähtu, et taotleja oli teadlik või pidi olema teadlik kolmanda isiku (kaubamärgi)õigustest, oleks võimeline KaMS § 9 lg 1 p-le 10 tuginema. Seega tagab KaMS nn iga isiku kontseptsioon kaitse eelkõige nendele isikutele, kes soovivad vaidlustada pahauskse kaubamärgi seoses kaubamärgisüsteemi kuritarvitamisega (KaMS § 9 lg 1 p 10).

KaMS § 41 lg 2 ja KaMS § 52 lg 1<sup>1</sup> kohaldamisel (s.o KaMS § 10 lg 1 p 7 vaidlustamisel) on nõutav, et vaidlustaja oleks asjast huvitatud. Riigikohus on täpsustanud asjast huvitatud isiku definitsiooni ja selgitanud, et asjast huvitatud isikuks võib pidada isikut, kelle õigusi või kohustusi registreering mõjutab.<sup>178</sup> Seega, kuna mõlema sätte kohaldamisel võib avalduse esitada KaMS § 10 lg 1 p-s 7 nimetatud asjaolu olemasolu korral ning suhtelised alused on eranditult põhjendatud varasema õigusega, seisneb asjast huvitatus üldjuhul selles, et kolmandale isikule kuulub varasem kaubamärgiõigus, millega kaitstud huve vaidlustatud kaubamärgile antav õiguskaitse kahjustaks ning mida kolmandal isikul on seega õigustatud huvi takistada.<sup>179</sup>

Asjast huvitatud isiku määramisel tuleb arvesse võtta eri aspekte, mis puudutavad otseselt avalduse esitamise võimalikkust. Esiteks, kuna suhtelist keeldumisalust kohaldatakse ka olukorras, kus kaubamärk ei ole registreeritud, vaid kaubamärki saab määratleda üldtuntuna, tuleb juhul, kui kolmas isik toetub varasemale üldtuntud kaubamärgile (vt KaMS § 11 lg 1 p 1), selle kaubamärgi üldtuntuse fakt kolmanda isiku esitatavate tõenditega kindlaks teha kooskõlas KaMS § 7 lg-tes 1, 2 ja 5 sätestatuga.<sup>180</sup>

Asjaolu, kas isikut tuleb pidada asjast huvitatuks, sõltub sellest, kas varasem õigus osutub tõendatuks.<sup>181</sup> Siiski ei ole võimalik nõuda kolmandalt isikult, et varasema õiguse olemasolu oleks kindlaks tehtud juba vaidlustusavalduse esitamisel. Seega, kolmanda isiku väitest, et talle kuulub üldtuntud kaubamärk, piisab, et jaatada tema asjast huvitatust vaidlustusmenetluse

---

<sup>177</sup> Vt ka Jents, L. Soovitused kaubamärgi registreerimisel.

<sup>178</sup> RKTko 11.03.2015, 3-2-1-167-14 p-d 14 ja 16.

<sup>179</sup> *Analoogia korras*: TOAK 18.03.2022, otsus nr 1829.

<sup>180</sup> *Ibidem*.

<sup>181</sup> *Ibidem*.

algfaasis.<sup>182</sup> Lõppmenetluses võidakse tuvastada, et isikut ei saa pidada asjast huvitatud isikuks juba kogutud tõendite abil.

Lisaks tuleb arvestada, et juhul kui vaidlustusavalduse esitanud isiku huvi on määratletud varasema kaubamärgi kaudu ja isik on sellest kaubamärgist loobunud või selle teisele isikule üle andnud, ei ole alust pidada vaidlustusavalduse esitajat endiselt asjast huvitatud isikuks.<sup>183</sup> Sellisel juhul võidakse TOAK-i menetluses vaidlustaja asendada, tulenevalt varasemate kaubamärkide üleandmisest, kui uus kaubamärgiomanik avaldab vastavat soovi.<sup>184</sup> Seega peab kolmanda isiku kaubamärk kuuluma talle kuni vaidluse menetluse lõpetamiseni, kuna TOAK võib ka lõppmenetluses jõuda järeldusele, et vaidlustaja enam asjast huvitatud isik ei ole.

Samas, kuigi eelnevast on võimalik järeldada, et vaidlustamise kord on tagatud, on pahausksuse mõiste laia kohaldamisala tõttu küsitav, miks ei saa pahauskset kaubamärki KaMS § 9 lg 1 p 10 alusel vaidlustada selle taotluse faasis, s.o enne registrisse kandmist. Nagu selgub, võib kolmas isik – kui tema hinnangul on täidetud KaMS § 9 lg 1 p-s 10 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu – esitada kirjaliku märkuse (KaMS § 41<sup>1</sup>) või pärast pahauskse kaubamärgi registrisse kandmist vaidlustusavalduse TOAK-ile (KaMS § 52 lg 1).

KaMS § 41 lg 2 kohaselt võisid enne 01.04.2019 asjast huvitatud isikud vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile, tuginedes KaMS § 9 lg 1 p-s 10 sätestatud asjaolule. Kehtiv KaMS § 41 lg 2 võimaldab esitada TOAK-ile vaidlustusavaldusi ja tugineda üksnes § 10 lg 1 p-s 7 sätestatud asjaolule. See tähendab, et osas, mis puudutab isiku taotletud kaubamärgi vastuolu KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, ei kuulu vaidlustusavaldus – enne kui kaubamärk registrisse kantakse – TOAK-i pädevusse.

Probleem seisneb ennekõike selles, et juhul, kui kolmanda isiku kaubamärk ei vasta KaMS § 10 lg 1 p-s 7 seatud eeldustele, puudub kehtivas õiguses õiguslik alus, mis võimaldaks kolmandal isikul vaidlustada sellise kaubamärgi registreerimise juba selle taotluse faasis. Kui esitatakse vaidlustusavaldus, milles tuginetakse suhtelistele keeldumisalustele (KaMS § 41 lg 2 alusel), ja lisaks soovitakse vaidlustusavalduse alusena tugineda KaMS § 9 lg 1 p-le 10, puudub selleks võimalus. Kuigi Patendiamet peab tegema kaubamärgi registreerimise otsuse, kui taotleja pahausksust ei ole ekspertiisi käigus tuvastatud, ei pruugi ametil olla pahauskse kohta teavet

---

<sup>182</sup> *Ibidem*.

<sup>183</sup> TOAK 28.06.2019, otsus nr 1701.

<sup>184</sup> *Ibidem*.

enne, kui kolmas isik on sellele märkuse kaudu viidanud. Oma mittesiduva iseloomu tõttu mõjutavad kirjalikud märkused Patendiameti otsust aga vähe.

Nimelt algatatakse suhtelisel alusel vaidlustusavalduse esitamisel (vt KaMS § 41 lg 2) sisuline menetlus, kus mõlemad pooled saavad oma seisukohti väljendada. Kirjaliku märkuse esitamisel on kolmanda isiku võimalused üsna piiratud, kuna Patendiameti pädevus ei seisne poolte vaidluse lahendamises. Seda ka põhjusel, et Patendiamet ei küsi ekspertiisi käigus taotleja seisukohta kolmanda isiku märkuse kohta ega anna võimalust märkusele vastu vaielda, vaid teatab taotlejale ekspertiisi taastamise otsusest üksnes pärast seda, kui ta ise loeb kolmanda isiku märkuse põhjendatuks (vt KaMS § 41<sup>1</sup> lg 4 ls 2 ja lg 5).

Sellises olukorras on Patendiametil keeruline koguda andmeid ja hinnata neid erapooletult, ilma et taotleja enda seisukohta üldse avaldada saaks – s.t Patendiamet peab justkui asuma kolmanda isiku poolele. Patendiametil võivad jääda kahtlused, mida saaks tõlgendada taotleja kasuks, ja seetõttu läbib kaubamärk lõppastmes ekspertiisi. Ka Eesti Kaubandus-Tööstuskoja veebilehel on märgitud, et praegu tuleb oodata ära pahauskse kaubamärgi registreerimine ja alles siis saab pahauskset kaubamärki vaidlustada.<sup>185</sup> Eeltoodust võib järeldada, et praktikas kolmanda isiku märkused ei toimi ega mõjuta ka lõpliku otsuse tulemust, mistõttu tuleb anda kolmandale isikule võimalus vaidlustada pahauskne kaubamärk juba taotluse faasis, s.t nagu suhtelistel alustel vaidlustamise korral.

Magistritöö autori hinnangul võib taotluse esitanud isiku pahausksus kui selline jääda absoluutseks aluseks ja seda muutmata kujul. Kuna taotleja pahausksuse kindlakstegemiseks on vaja hinnata tema käitumise subjektiivset külge, erineb KaMS § 9 lg 1 p 10 teistest absoluutsetest keeldumiselustest, mis seonduvad eelkõige tähise enda sobimatusega.<sup>186</sup> Eeltoodud põhjusel tuleb jätta kirjalike märkuste esitamise võimalus juhuks, kui vaidlustatakse taotleja õigus kaubamärgile, tuginedes KaMS §-s 9 sätestatud ülejäänud asjaoludele, mille kontroll ei eelda Patendiametilt kolmanda isiku varasemate (kaubamärgi)õiguste arvestamist. Seega tuleb täiendada KaMS-i viisil, mis võimaldaks asjast huvitatud isikul (vt KaMS § 41 lg 2) esitada vaidlustusavaldus seoses KaMS § 9 lg 1 p-s 10 nimetatud õiguskaitset välistava asjaolu esinemisega.<sup>187</sup>

---

<sup>185</sup> Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Tööstusomandi registri kannetele õigusliku tähenduse andmine pole võimalik.

<sup>186</sup> Jents, L. Soovitused kaubamärgi registreerimisel.

<sup>187</sup> Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Tööstusomandi registri kannetele õigusliku tähenduse andmine pole võimalik.

Ühe valikuvariandina pakub magistritöö autor KaMS § 41 lg 2 täiendamist nii: asjast huvitatud isik võib apellatsioonikomisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile, kui on olemas käesoleva seaduse § 9 lg 1 p-s 10 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

Sellisel juhul ei peaks kolmandad isikud esitama Patendiametile kirjalikke märkusi, vaid saaksid pöörduda otse TOAK-i poole. Muudatusega lihtsustataks vaidlustusavalduse esitamist ja võimaldataks kasvõi alternatiivse alusena taotleja pahausksus vaidlustada, tuginedes KaMS § 9 lg 1 p-le 10.

Kuna KaMS § 41 lg 2 alusel vaidlustusavalduse esitamisel ja asjast huvitatud isiku määramisel seotakse vaidlustamisõigus varasema kaubamärgiõiguse olemasoluga, tuleb juhul, kui antakse võimalus vaidlustada pahauskset kaubamärki KaMS § 9 lg 1 p 10 alusel, lähtuda varasematest TOAK-i praktikas juurdunud põhimõtetest. Eelnev on asjakohane nii kolmanda isiku kaitsmata tähise kui ka kaubamärgisüsteemi kuritarvitamise korral, mispuhul põhineb vaidlustusavaldus KaMS § 9 lg 1 p-s 10 sätestatud asjaolul. Nii on TOAK varem leidnud, et kui vaidlustamise alus on absoluutne kaubamärgi õiguskaitset välistav asjaolu, ei saa vaidlustamisõigust siduda vältimatult teise kaubamärgiõigusega, vaid laiemalt majandus- või muu huviga, mis peab olema samas põhistanud vähemalt sel määral, et on ilmne, et vaidlustaja on konkreetset huvi omav isik.<sup>188</sup>

Seega peaks kolmas isik ära näitama, milles tema õigustatud huvi seisneb ja/või milliseid huve ta esindab. Näiteks võib tegemist olla pikaajalise tootjaga, kelle huve võib kahjustada kaubamärk, millega tähistatakse konkureerivaid või sarnaseid tooteid ja teenuseid, mistõttu väheneb ka kolmanda isiku turuosa ja toodete või teenuste müük. Seejuures võib kaubamärgisüsteemi kuritarvitamise korral seisneda vaidlustaja huvi muus kui vahetus majandushuvis (vt „majandus- või muu huvi“) – nii on tähise monopoliseerimine vastuolus eelkõige kaubamärgiõiguse aluspõhimõtete ja kaubamärgituru korrektse toimimisega.

Lõppastmes nõustub magistritöö autor Eesti Kaubandus-Tööstuskoja veebilehel avaldatud seisukohaga ja leiab, et kehtiv vaidlustamise kord ei taga varasematele (kaubamärgi)õiguste omanikele tõhusat ja kiiret kaitset nende õiguste rikkumise vastu, kuna selleks, et vaidlustada pahauskset kaubamärki ja tugineda KaMS § 9 lg 1 p-s 10 sätestatud asjaolule, peavad nad ära

---

<sup>188</sup> TOAK 28.09.2018, otsus nr 1715.

ootama aja, millal pahauskne kaubamärk registrisse kantakse.<sup>189</sup> Kusjuures ei näe autor ka ühtegi loogilist ega mõistlikku põhjendust, miks peaks taotleja pahausksust kui suhtelist keeldumisalust saama vaidlustada juba taotluse faasis, samas kui taotleja pahausksust kui absoluutset keeldumisalust saab vaidlustada *üksnes* pärast vaidlusaluse tähise registrisse kandmist, arvestades ka pahausksuse mõiste olemust ja kaubamärgiõiguse eesmärki. Pole kahtlust, et isegi kui vastav muudatus ei vähenda pahausksete kaubamärkide registreerimise soovi, kiirendab see vaidluse lahendamist.

### **2.2.1. Kaubamärgiomanikele vaidlustamisega kaasnev tõendamiskohustus**

Kehtiva seaduse kohaselt tuleb arvestada ka seda, et nii KaMS § 41 lg-s 2<sup>1</sup> (vaidlustusavalduse esitamine juba taotluse faasis) kui ka KaMS § 52 lg-s 4 (pärast registrisse kandmist) on sätestatud vaidlustamise võimalikkust mõjutav tegur. KaMS § 17 lg 3 kohaselt eelnimetatud sätteid ei kohaldata, kui varasema kaubamärgi registreeringu tegemisest on möödunud vähem kui viis aastat.

Mõlemad seadusesätted näevad ette, et varasema kaubamärgi omanikul puudub õigus nõuda kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamist ega vaidlustada taotleja õigust kaubamärgile ulatuses, milles ta ei ole ilma mõjuva põhjuseta täitnud kaubamärgi kasutamise kohustust. Hetk, mille seisuga tuleb hinnata varasema kaubamärgi kasutamist eelneva viieaastase perioodi jooksul, on reeglina ainuõiguse tühiseks tunnistamise avalduse või vaidlustusavalduse esitamise kuupäev.<sup>190</sup> Kuna aga tegemist on vastuväitega, ei pea varasema kaubamärgi omanik ise juba avalduse esitamisel oma kaubamärgi kasutamist tõendama, vaid peab seda tegema alles siis, kui esitatakse vastav vastuväide.<sup>191</sup>

Juhul, kui varasema kaubamärgi omanik ei suuda oma kaubamärgi kasutamist tõendada, on TOAK-il pädevus teha avalduse tagasilükkamise otsus (TÕAS § 52<sup>1</sup> lg 3). Kaubamärgi kasutamise kohustust ei ole võimalik täita kaubamärgi marginaalse kasutamisega, s.t kasutamist ei ole võimalik tõendada tõenäosuste või eelduste varal, samuti ei ole kohustuste täitmise hindamisel eesmärk teha kindlaks ettevõtja majandusedu.<sup>192</sup> Menetluses tuleb esitada kindlad ja objektiivsed tõendid, et kaubamärki on asjaomasel turul piisavalt kasutatud, arvestades turu

---

<sup>189</sup> Vt ka Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Tööstusomandi registri kannetele õigusliku tähenduse andmine pole võimalik.

<sup>190</sup> Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri, lk-d 38 ja 43–44.

<sup>191</sup> *Ibidem*, lk 38 ja 44.

<sup>192</sup> TOAK 14.05.2024, otsus nr 2148.

iseloomu, kaubamärgi kasutamise mahtu ning sagedust. Samas kui kaubamärgi ja kaupade või teenuste vahel on vajalik seos olemas, piisab, kui kaubamärki kasutatakse näiteks reklaamlehtedel, kataloogides või müügikohtades olevatel siltidel ja/või viidatakse kaubale või teenustele endale, mitte näiteks kauba jaemüüjale.<sup>193</sup>

KaMS § 41 lg 2<sup>1</sup> sõnastuse kohaselt kohaldub kaubamärgi kasutamise kohustuse nõue vaid suhtelisele keeldumisalusele tuginemise korral (vt ka kaubamärgidirektiivi art 44 lg 1). KaMS § 52 lg 4 võib aga mõjutada nii absoluutse kui ka suhtelise keeldumisaluse kohaldamist. Nimelt, kaubamärgidirektiivi art 46 lg 1 (KaMS § 52 lg 4 analoogia) näeb ette, et seda artiklit kohaldatakse menetluses, milles tunnistatakse kaubamärgi kehtetuks juba registreeritud kolmanda isiku kaubamärgi olemasolul. Vastavas artiklis ei viidata eraldi art 43 lg-le 1, mis seondub üksnes suhtelistel keeldumisalustel vaidlustamise korraga. Seetõttu ja kuna absoluutne keeldumisalus (KaMS § 9 lg 1 p 10) kohaldub ka juhul, kui kolmandale isikule kuulub varasem kaubamärk, kuid suhtelise aluse eeldused täidetud ei ole, kaasneb KaMS § 52 lg 1 kohaldamisega kohustus tõendada oma varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist.

Kuna sätte sõnastuse kohaselt peavad kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmist tõendama üksnes kaubamärgiomanikud, ei kohaldu see nõue varasemate kaitsmata tähistega omanike suhtes (mis on üks KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaldamise alternatiive). Seetõttu puudub ka KaMS § 9 lg 1 p-s 10 toodud kaubamärgisüsteemi kuritarvitamise puhul – mille korral ei rikuta kolmanda isiku kaubamärgiõigusi, vaid kahjustatakse süsteemi korrektset toimimist – vajadus ja alus hinnata vaidlustaja varasema tähistega kasutamist.

Seejuures ei nõuta kaubamärgi kasutamise kohustuse tõendamist muu hulgas kirjalike märkuste esitamise korral (vt KaMS § 41<sup>1</sup>) – s.t ka varasemad kaubamärgiomanikud on vabastatud oma kaubamärgi kasutamise tõendamise kohustusest, kui nad esitavad kirjaliku märkuse. Seda muu hulgas põhjusel, et kuna märkuse esitanud isik ei ole menetluse pool (KaMS § 41<sup>1</sup> lg 6), siis teda menetlusse ei kaasata ega küsita temalt täiendavaid tõendeid või muid lisamaterjale. Seetõttu peab märkus ise sisaldama piisavaid objektiivseid asjaolusid ja neid toetavaid tõendeid, sealhulgas selgitusi oma varasema kaubamärgi kohta.

---

<sup>193</sup> EUIPO. Kaubamärgisuunised. Kasutamine seoses kaupade ja teenustega. Arvutivõrgus: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/1982050/trade-mark-guidelines/6-1-2-3-use-in-relation-to-goods> (20.02.2025).

Seega peavad varasemad kaubamärgiomanikud (s.o vaidlustajad) – kui varasema kaubamärgi registreeringu tegemisest on möödunud rohkem kui viis aastat – arvestama ka kaubamärgi kasutamise tõendamise kohustusega, v.a juhul, kui nad esitavad kirjaliku märkuse. Seetõttu sõltub ka varasemate kaubamärgiomanike õiguste kaitstus otseselt sellest, kas nad suudavad oma kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmist tõendada.

### 2.2.2. Pahauskse kaubamärgitaotluse vaidlustamise ulatus

Kaubamärgile õiguskaitsese andmise vaidlustamisel määrab kolmas isik ise vaidlustamise ulatuse. Pahauskus on olemas üldjuhul kõigi vaidlustatud kaupade ja/või teenuste suhtes, mille tähistamiseks vaidlustatud kaubamärki taotleli või see registreeriti (vt ka KaMS § 55 lg 1).<sup>194</sup> Pahauskse kaubamärgi vaidlustamisel kohaldub eelnev tõlgendus nii kaubamärgisüsteemi kuritarvitamise (KaMS § 9 lg 1 p 10) kui ka kolmanda isiku (kaubamärgi)õiguste omistamise olukorras. Nii on ka näiteks EUIPO oma kaubamärgisuuniste p-s 3.3.5 selgitanud, et kolmanda isiku (kaubamärgi)õiguste omistamise korral, mille eesmärk on luua vastandatud tähiste vahel teatud seos, rahuldatakse nõue täielikult ja keeldutakse vastavale tähisele õiguskaitsese andmisest.<sup>195</sup>

Hoolimata sellest, et ei KaMS § 10 lg 1 p 7 ega KaMS § 9 lg 1 p 10 ei eelda, et varasem (kaubamärgi)õigus oleks kaitstud samade või sarnaste kaupade või teenuste suhtes (s.o puudub vajadus hinnata tähiste äravahetamise tõenäosust),<sup>196</sup> on praktikas siiski ette tulnud olukordi, kus kolmas isik on kasutanud tähist kitsalt teatud kauba või teenuse liiki näitava tähisena, mistõttu pahauskust ei olnud võimalik näha muude kaupade osas.<sup>197</sup>

TOAK on sellises olukorras leidnud, et ei ole mingit põhjust, miks taotleja oleks pidanud registreerimistaotluse esitamise seisuga eeldama, et kolmas isik peaks hakkama tähist kasutama muude kaupade jaoks kui need, mille tähistamiseks on ta varem tähist kasutanud.<sup>198</sup> Seega, kui kolmas isik kasutab tähist konkreetsete kaupade ja/või teenuste tähistamiseks ning pahauskne isik esitab registreerimistaotluse, mis hõlmab nii kolmanda isiku kaupade loetelu kui ka muude kaupade loetelu (mis siiski erineb kolmanda isiku tegevusvaldkonnast ega takista kolmanda

---

<sup>194</sup> Ühisteatis, lk 30.

<sup>195</sup> EUIPO. Kaubamärgisuuniste. Kehtetuks tunnistamise ulatus. Arvutivõrgus: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2047234/trade-mark-guidelines/3-3-5-extent-of-invalidity> (15.03.2025).

<sup>196</sup> TOAK 28.11.2023, otsus nr 1910.

<sup>197</sup> TOAK 26.01.2017, otsus nr 1399/1401; Ühisteatis, lk 30.

<sup>198</sup> *Ibidem*.

isiku tähise äritegevuses kasutamist), on võimalik tunnistada ka pahauskse taotleja ainuõigus tühiseks või lõppenuks osaliselt (vt KaMS § 56).

Seega juhul, kui varasem (kaubamärgi)õiguste omanik suudab ära näidata, et pahauskse taotluse registreerimine või pahauskse kaubamärgi kasutamise jätkamine toob vaidlustaja majandustegevusele kaasa raskeid tagajärgi – s.t kõik need kaubad ja/või teenused, mille jaoks taotleja kavatses kaubamärki kasutada, on hõlmatud vaidlustaja varasema kaupade ja/või teenuste loeteluga –, tühistatakse registreerimise otsus kogu registreeringu ulatuses. Ilmselt tagab üksnes täielik tühistamine varasematele (kaubamärgi)õiguste omanikele kõige tulemuslikuma õiguskaitse, kuna siis ei takista pahauskne kaubamärk vaidlustaja äritegevuse laiendamist.

Ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 hõlmatud kaubamärgisüsteemi kuritarvitamise olukorras võib taotleja pahauskne käitumine seisneda selles, et ta ei kavatsenud kaubamärki kasutada kooskõlas selle peamiste ülesannetega üksnes osaliselt (vt ka KaMS § 56), mistõttu tuleb kaubamärgile õiguskaitse andmisest keelduda ainult proportsionaalses ulatuses, s.t hõlmates vaid neid kaupu ja/või teenuseid, mida taotleja tegelikult kasutada ei kavatsenud.<sup>199</sup> Eelnimetatu kohaldub seega juhul, kui taotluse esitamisega soovitatakse tugevdada oma varasemaid õigusi.

Lisaks eeltoodule, kui on näha, et teatud taotletud klassides on kaubad ja teenused tervikuna sellised, mis ei ole taotleja varasema kaubamärgiga hõlmatud, ei saa taotleja soovi laiendada kaubamärgi õiguskaitset täiendavatele kaupadele ja teenustele käsitada pahausksena.<sup>200</sup> Nii on ka TOAK leidnud, et iseäranis mõistetav on omaniku soov saada kaubamärgile õiguskaitse seoses teatud klaasi kuuluvate teenustega, kuna nähtuvalt esitatud materjalidest on just selles klassis sisalduvad teenused omaniku peamine tegevusvaldkond.<sup>201</sup>

Seetõttu peavad kolmandad isikud arvestama võimalusega, et olukorras, milles soovitakse vaidlustada pahauskset kaubamärki, mis kolmanda isiku hinnangul õõnestab kaubamärgituru korrektset toimimist, võib TOAK leida, et Patendiameti otsus ei ole põhjendatud vaid osaliselt. Eelnimetatu viib vaid kaubamärgitaotluse registreerimise otsuse osalisele tühistamisele ning takistab kolmandatel isikutel analoogse tähise all identsete või sarnaste teenuste ja/või kaupade müümist.

---

<sup>199</sup> Ühisteatis, lk 30.

<sup>200</sup> TOAK 27.11.2024, otsus nr 1951/1952/1953.

<sup>201</sup> *Ibidem*.

## KOKKUVÕTE

Käesoleva magistritöö peamine eesmärk oli välja selgitada, kas ja mis ulatuses on varasematele (kaubamärgi)õiguste omanikele tagatud kaitse pahausksute kaubamärkide registreerimise vastu. Lisaks oli magistritöö eesmärk tuvastada, milles võib laiemalt seisneda kaubamärgisüsteemi kahjustamine. Eesmärgi saavutamiseks on magistritöö autor püstitanud järgmised kitsamad uurimisküsimused: 1) millistel asjaoludel tuvastab vaidlust lahendama pädev organ reeglina isiku pahausksuse; 2) millised asjaolud jäävad pahausksuse hindamisest välja ning 3) millised tõendid on pahausksuse üle otsustamisel asjakohased, arvestades tõendite vaba hindamise põhimõtet ja nõude esitamise perspektiivi.

Magistritöö esimeses osas on autor leidnud, et kuna pahausksuse kindlakstegemiseks tuleb tuvastada taotleja käitumises subjektiivse külje olemasolu (s.o ebaaus kavatsus millestki kasu saada), peab taotleja eesmärgi – kolmanda isiku (kaubamärgi)õiguste omistamist või kaubamärgisüsteemi kuritarvitamist – selgelt eristama. Vastasel juhul hakatakse taotleja pahausksuse tõendamisel tuginema asjaoludele, mis ei kuulu tõendamiseseme asjaolude hulka.

Magistritöös on lisaks jõutud olulisele järeldusele, et KaMS § 10 lg 1 p-s 7 toodud mõiste „pahausksus“ ei hõlma olukorda, kus taotleja otsene eesmärk ei seisne kolmanda isiku kaubamärgiõiguste omistamises. Nimelt on töös leidnud kinnitust, et laiema kaubamärgisüsteemi kuritarvitamise korral on taotleja tahe suunatud kaubamärgi kasutamise reeglite eiramisele. Pahausksus suhtelise keeldumisalusena eeldab siiski taotleja tahet omistada kolmanda isiku kaubamärgiõigusi. Seetõttu on autor asunud seisukohale, et juhul, kui taotleja soovib saada kasu süsteemist tervikuna, on võimalik vaidlustamisel tugineda üksnes KaMS § 9 lg 1 p-le 10.

Eelnevat arvestades on magistritöö autor viidanud kolmele konkreetsele juhtumile, millal hinnatakse taotleja pahausksust kui KaMS § 9 lg 1 p-s 10 sätestatud asjaolu: 1) kolmandal isikul puudub varasem kaitstud kaubamärk, kuid ta kasutab tähist oma äritegevuses; 2) kolmas isik on varasema kaubamärgi omanik, kuid kaubamärk ise ei vasta KaMS § 10 lg 1 p-s 7 nimetatud kriteeriumitele; 3) kolmanda isiku hinnangul õõnestab kaubamärgitaotlus kaubamärgisüsteemi korrektset toimimist. Seetõttu on töös järeldatud, et KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaldub vaid juhul, kui omistatakse kolmanda isiku kaubamärgiõigusi, seejuures kahjustades või kahjustamata kaubamärgisüsteemi (olukorras, kus ei kavatseta kaubamärki kasutada), ning 1) varasem kaubamärk on identne või äravahetamiseni sarnane ja 2) on kaitstud välisriigis.

Magistritöös on leitud, et hoolimata sellest, et KaMS § 10 lg 1 p 7 geograafiline kohaldamisala on piiratud, on asjaolude ring, mida tuleb arvestada kolmanda isiku (kaubamärgi)õiguste omistamise olukorras, sisuliselt identne. Töös välja toodud erinevused seisnevad selles, et KaMS § 9 lg 1 p-le 10 tuginemise korral ei nõuta ilmtingimata, et kolmas isik oleks varasema kaubamärgi omanik, ja piisab sellest, et vastandatud tähised on sarnased. Sellega leidis kinnitust ka hüpotees, et pahausksuse hindamisel absoluutse keeldumisalusena ei ole tähtis, kas varasem (kaubamärgi)õigus on registreeritud või kas varasem kaubamärk on üldtuntud.

KaMS § 10 lg 1 p 7 nõuab seevastu kõrgemat tõendamise standardit. Sellele alusele tuginemiseks peavad vastandatud tähised olema identsed või äravahetamiseni sarnased. Magistritöö tulemusena on autor jõudnud järeldusele, et selleks, et pidada vastandatud kaubamärke identseks, peavad kaubamärgid olema identsed visuaalsel, foneetilisel ja kontseptuaalsel tasandil. Tähiste identsust seejuures ei välista väheolulised erinevused, mis on kaupade ja teenuste suhtes eristusvõimetud või kirjeldavad. Tähiste äravahetamiseni sarnasuse leidmiseks peavad vastandatud tähised sisaldama domineerivalt *kõrge sarnasuse astmega* kujutatud elementi ning ülejäänud sõnaline ja/või muu element, sealhulgas lisanduv kujundus, peab olema raskemini märgatav ja sekundaarne.

Eeltoodu kinnitas autori hinnangul, et kehtiva õiguse alusel on kolmandate isikute õiguste kaitse tagatud. Seda põhjusel, et KaMS § 9 lg 1 p 10 tagab (pahausksuse tõendatuse korral) varasematele (kaubamärgi)õiguste omanikele kaitse isegi juhul, kui suhtelise keeldumisaluse kohaldamise eeldused ei ole kas osaliselt või täielikult täidetud.

Vastuseks esimesele uurimisküsimusele on magistritöö autor seega välja toonud, et juhul, kui taotleja eesmärk on omistada kolmanda isiku (kaubamärgi)õigusi, tuvastab vaidlust lahendav organ taotleja pahausksuse, viidates 1) taotleja teadlikkusele või teadma pidamisele kolmanda isiku (kaubamärgi)õigusest ning 2) tähiste sarnasuse astmele, s.o identsusele või äravahetamiseni sarnasusele (KaMS § 10 lg 1 p 7) või *vähemalt* sarnasusele (KaMS § 9 lg 1 p 10), ning 3) kolmanda isiku tähise päritolule, selle loomiste asjaoludele, sealhulgas tähise omandatud eristusvõimele ja õiguskaitse tasemele, ning tihti võetakse arvesse ka 4) taotleja majandusstrateegia puudumist.

Lisaks on magistritöös selgitatud, et taotleja teadlikkust vaidlusalusest tähisest on võimalik järeldada juhul, kui 1) kolmas isik on vaidlusalust tähist äritegevuses aktiivselt ja pikalt kasutanud; või 2) tähist ei ole pikalt kasutatud, kuid selle reklaamimisega on tähis omandanud

asjaomases avalikkuses teatud tuntuse; või 3) menetlusosaliste vahel olid varasemad suhted (nt lepingulised suhted), sealhulgas on tegemist konkurentidega või oma ala asjatundjatega; või 4) taotleja hakkab pärast taotluse esitamist kolmanda isiku kliente või äripartnereid üle meelitama, sealhulgas looma avalikkuse silmis ekslikku muljet, justkui ta ei ole vaidlusaluse tähise looja; või 5) taotlejal endal puudub ärikogemus valdkonnas, milles registreerimist taotletakse.

Selle tulemuse põhjal on autor järeldanud, et pahausksuse hindamisel on keskse tähendusega taotleja subjektiivne külg (s.o eesmärk, mis väljendub taotleja teadlikkuses kolmanda isiku (kaubamärgi)õigustest ja soovis sellest tähisest kasu saada), mistõttu leidis osaliselt kinnitust ka esimene hüpotees, mille kohaselt on tähiste identsus või äravahetamiseni sarnasus vaid üks asjakohaseid kriteeriume.

Esimene hüpotees ei leidnud kinnitust osas, mis puudutab kaubamärgisüsteemi kuritarvitamise olukorda, kuna selle korral ei hinnata tähiste identsust ja/või äravahetamiseni sarnasust, vaid tuvastatakse taotleja majanduslik arengustrateegia. Nii on ka magistritöös jõutud järeldusele, et taotleja pahausksust on võimalik tuvastada, kui asjaoludest nähtub selgelt, et taotluse esitamine oli tingitud 1) taotleja varasemate õiguste tugevdamise soovist või 2) taotleja varasema kaubamärgi mittekasutamisega seotud tagajärgede vältimise soovist.

Seega on autor leidnud, et vaidlust lahendav organ tuvastab taotleja pahausksuse olukorras, kus esile toodud asjaoludest ei nähtu, et 1) registreerimistaotluse esitamine oli ajendatud soovist kasutada kaubamärki kooskõlas selle olemusliku funktsiooniga või et 2) varasem kaubamärk, mida tegelikkuses ei kasutatud, ei hõlmanud kaup ja/või teenuseid, mille kaitsmiseks esitas taotleja taotluse.

Vastuseks teisele uurimisküsimusele on autor leidnud, et kuna pahausksuse hindamisel on tähtsad üksnes need asjaolud, mis annavad indikatsiooni taotleja käitumise motiividest ja eesmärgist, siis ei saa pidada relevantseks teavet, mis 1) ei ole taotleja mõjusfääris (kolmanda isiku poolt mis tahes kahju saamine) või 2) on seotud taotleja subjektiivsete kaalutlustega (nt asjaolu, et taotleja ei ole kordagi väljaspool koduriiki käinud) või 3) on seotud kolmanda isiku enda äristrateegiaga, tähisele õiguskaitse laienemise või saamisega.

Kaubamärgisüsteemi kuritarvitamise korral (KaMS § 9 lg 1 p 10) ei saa autori hinnangul taotleja pahausksust eeldada muu hulgas selle põhjal, et 1) taotlus esitatakse väga laia kaupade

ja teenuste loetelu osas; 2) esitatakse korduv taotlus, s.o varasema kaubamärgi olemasolul esitatakse taotlus identse või sarnase tähise registreerimiseks, mis tähistab kaupu ja/või teenuseid, mis ei ole varasema kaubamärgiga *mingil määral* hõlmatud, või 3) pärast kaubamärgi registrisse kandmist kasutatakse seda kooskõlas selle funktsiooniga osaliselt.

Vastuseks kolmandale uurimisküsimusele on autor asunud seisukohale, et kuigi taotleja pahausksuse kui subjektiivse tahte tõendamiseks on võimalik kasutada kõiki asjakohaseid tõendeid, ei ole nõude esitamine kolmanda isiku (kaubamärgi)õiguste omistamise olukorras perspektiivne, kui 1) esitatud tõenditest nähtuvad vaid ajaliselt kauged sündmused, mis ei kinnita taotleja teadlikkust kolmanda isiku (kaubamärgi)õigustest registreerimistaotluse esitamise hetkel; 2) selgub, et taotluste esitamise vahel on möödunud lühike aeg ja arvestades riikide vahemaad ei saanud taotleja kolmanda isiku õigusest teadlik olla; 3) vastandatud tähistest jääv üldmulje on erinev; 4) kolmas isik ei suuda tõendada tema kasutuselevõetud tähise kasutamist turul või *vähemalt* reklaamimist või seda, et tema tähisel on eristusvõime; 5) taotleja on ise vaidlusaluse tähise all sama kaua (või kauem) tegutsenud, mistõttu puudub taotlejal kavatsus kolmanda isiku (kaubamärgi)õigustest kasu saada.

Järelikult asub magistritöö autor seisukohale, et varasem (kaubamärgi)õiguste omanik kannab asjaolude tõendamata riski, mistõttu võivad ka põhjendatud nõuded takistada ületamata tõendamiskulusi. Seejuures peavad varasemad (kaubamärgi)omanikud arvestama ka pahauskse taotluse osalise rahuldamisega, mis ei vii *kuidagi* oodatud tulemuseni. Seega on varasemate kolmandate isikute (kaubamärgi)õiguste kaitse pahausksete kaubamärkide registreerimise vastu tagatud vaid siis, kui nad suudavad tõendada, et tähiste kõrge sarnasuse aste ei saanud olla juhuslik ning et pahauskse taotluse täieliku või osalise rahuldamise korral muutub kolmanda isiku varasema tähise kasutamine raskendatuks või sootuks võimatuks.

Kolmanda küsimuse teise olulise järeldusena on autor välja toonud, et selleks, et pahausksust väitev menetlusosaline saaks tõendada taotleja pahausksust seoses kaubamärgisüsteemi kuritarvitamisega, peab tal olema teave (tõendi vormis) selle kohta, et taotlejale kuulub konkreetne varasem (kaubamärgi)õigus (äri-, domeeninimi vms). Sellest, kas seatakse kahtluse alla varasema kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmine (alt 1) või kavatsus seda kohustust edaspidi täita (alt 2), sõltub otseselt ka tõendamisele kuuluvate asjaolude ring. Kuna aga vaidlustaja võimalused tõendite kogumiseks on piiratud, ei eelda vaidlust lahendav organ, et kolmas isik täidaks ranget tõendamiskohustust, vaid piisab vaidlustaja põhistatud väidetest.

Magistritöö autor on lisaks toonud välja kaks KaMS-i muutmise ettepanekut, millest üks puudutab vaidlustamise korra muutmise vajadust ja teine KaMS § 9 lg 1 p 10 sõnastuse ebaselgust.

Esimese ettepanekuna pakub autor muuta KaMS § 41 lg-s 2 ette nähtud vaidlustamise korda nii, et kolmandad isikud saaksid vaidlustada pahauskset kaubamärki absoluutsel keeldumisalusel (KaMS § 9 lg 1 p 10) juba kaubamärgitaotluse faasis. Autor nõustub Eesti Kaubandus-Tööstuskoja veebilehel avaldatud seisukohaga ja leiab, et tulenevalt sellest, et pahausksus absoluutse keeldumisalusena esineb muu hulgas kolmandate isikute (kaubamärgi)õiguste omistamise korral, ning arvestades, et praktikas kolmandate isikute kirjalikud märkused ei toimi, ei taga kehtiv menetluskord varasematele (kaubamärgi)õiguste omanikele kiiret kaitset.

Hoolimata sellest, et kehtiv vaidlustamise kord võimaldab vaidlustada pahauskset kaubamärki absoluutsel keeldumisalusel pärast selle registrisse kandmist (vt KaMS § 52 lg 1), on selline menetlus aeganõudev. Vaidlustamise korra muutmisega kiireneb vaidluste lahendamine ja muutub võimalikuks tugineda vaidlustusavalduses lisaks KaMS §-s 10 sätestatud asjaoludele alternatiivnõudena KaMS § 9 lg 1 p-le 10. Eelnevat arvestades on leidnud kinnitust töö alguses püstitatud hüpotees, et pahausksuse kui absoluutse keeldumisaluse puhul ette nähtud menetluskord ei võimalda tõhusalt kaitsta varasemaid (kaubamärgi)omanike õigusi.

Teiseks teeb magistritöö autor ettepaneku muuta KaMS § 9 lg 1 p 10 sõnastust, jättes seadusest välja p-s 10 ette nähtud alternatiivi 2 „mida on hakatud kasutama pahauskselt“ ja sõnastada see järgmiselt: „õiguskaitset ei saa tähis, mille registreerimist taotleb isik (edaspidi „taotleja“) on esitanud taotluse pahauskselt“. Säte kehtib praeguses sõnastuses alates 22.05.2002 ning sel puhul ei saa jätta tähelepanuta, et sellest ajast on muutunud nii vaidlustamise kord kui ka lisandunud Euroopa Liidu kohtute praktika, mis keelab liikmesriikidel muude kui kaubamärgidirektiivis ette nähtud keeldumisaluste kehtestamise. Autor on jõudnud järeldusele, et sätte sõnastuse täpsustamisega viiakse KaMS § 9 lg 1 p 10 kooskõlla kaubamärgidirektiiviga ning luuakse selgus, millise aja seisuga (s.o registreerimistaotluse esitamise seisuga) peab vaidlust lahendav organ isiku pahausksust hindama.

## **LEGAL RISKS ASSOCIATED WITH DISPUTING THE REGISTRATION OF A TRADEMARK MADE IN BAD FAITH UNDER ESTONIAN LAW. Abstract**

One of the main objectives of trademark law is to ensure the correct functioning of the competition market and to prevent the emergence of unfair competition. The proper functioning of the trademark system ensures that all interested parties can register a sign as a trademark and prevent competitors from offering identical or similar goods and services under that sign. However, it is obvious that while we are living in a time where it is difficult to find a sign that would not conflict with other rights, the abuses of the system are bound to happen. The competitiveness of market participants is adversely affected, *inter alia*, where the application for the registration of a trademark was filed in bad faith.

According to the Trade Marks Act, the presumption of bad faith is the basis for the application of both absolute and relative circumstances, which preclude legal protection (§ 9(1)10 of the Trade Marks Act and § 10(1)7 of the Trade Marks Act, respectively). This means that if the applicant's bad faith is not established in the proceedings, the application of the provisions is excluded. Given the fact that the applicant's bad faith is a subjective element, the lack of relevant evidence is a major challenge. Although the principle of the free assessment of evidence applies in any proceedings, it is settled case-law that the identity of signs doesn't prove the applicant's bad faith without any other relevant evidence. For the above-mentioned reasons, it raises doubts concerning the meaning of the applicant's bad faith. It is also unclear as to when the provisions of the Trade Marks Act relating to the bad faith apply and what kind of evidence is needed to prove the applicant's bad faith.

Thus, the main aim of this master's thesis was to determine whether and to what extent the owners of earlier (trademark)rights are guaranteed protection against the registration of trademarks filed in bad faith. In addition, the aim of the master's thesis was to figure out what does the abuse of the trademark system mean in the broad sense. In order to achieve this aim, the author of the master's thesis has set the following research questions: (1) under what circumstances can the dispute resolution body establish the bad faith on the part of the applicant; (2) which circumstances are excluded from the assessment of bad faith, and (3) what kind of evidence is admissible in deciding whether the applicant acted in bad faith, taking into account the principle of free assessment of evidence and prospects of success in filing the claim.

In the first part of the master's thesis, the author has found that to affirm bad faith, it is always necessary to determine what the applicant's intention was – whether it was the misappropriation of an earlier (trademark) owner right or the abuse of the trademark system.

In case of the misappropriation of an earlier (trademark)owner right for bad faith to be confirmed, it is essential that the earlier sign have seized market share by the time the application for registration is filed. This means that the use of a third-party sign cannot be illusory or completely absent. The range of circumstances to be considered is essentially identical both in § 10(1)7) of the Trade Marks Act (i.e. relative ground for refusal) and in § 9(1)10) of the Trade Marks Act (i.e. absolute ground for refusal). The differences pointed out in the thesis are that in the case of reliance on § 9(1)10) of the Trade Marks Act, the third-party sign does not necessarily have to be registered as a trademark and it is sufficient that the opposing signs are similar (i.e. not necessarily identical or confusingly similar, as required by § 10(1)7) of the Trade Marks Act).

The author concludes that if the applicant's intention is to appropriate the earlier (trademark) owner rights, the dispute resolution body establishes bad faith on the part of the applicant by referring to: (1) circumstances, which confirm that the applicant knew or should have known of the earlier (trademark)right, and (2) the similarity of the signs i.e. the opposing signs are identical or confusingly similar (§ 10(1)7 of the Trade Marks Act) or *at least* similar (§ 9(1)10) of the of the Trade Marks Act) and (3) the origin of the sign of a third-party, the circumstances in which it was created, including the acquired distinctiveness of the sign and the degree of legal protection.

In addition to the above, the author explains that the applicant's awareness of the disputed sign can be concluded if: (1) a third party has actively and for a long time used the disputed sign in its business activities; or (2) the sign has not been used for long but has acquired a certain reputation among the relevant public through its advertising; and/or (3) the parties to the proceedings had previous relationships (e.g. contractual relationships), including competitors or experts in their field; and/or (4) after filing the application, the applicant begins to attract the customers or business partners of a third-party; and/or (5) the applicant does not have any business experience in the field in which the registration is sought.

The author of the master's thesis has also come to the conclusion that since only those circumstances that give an indication of the motives and purpose of the applicant's behaviour

are relevant in assessing bad faith, the following information does not necessarily need to be taken into account: (1) it is not in the applicant's sphere of influence (receiving any damage by a third-party) or (2) it is *only* related to the applicant's subjective considerations (e.g. the fact that the applicant has never been outside his home country), or (3) it is related to the third person own commercial strategy, including the extension of legal protection to the trademark or the countries where the third party intended to use or used the disputed sign.

In case of abuse of the trademark system, the applicant wants to benefit from the rules of using the trademark. The author of the thesis has explained that bad faith on the part of the applicant cannot be presumed solely on the basis of the fact that (1) the application is submitted for a very wide list of the goods and services; (2) a subsequent application is filed (re-filing), i.e. in the case of an earlier trademark, an application is filed for registration of an identical or similar sign designating goods and/or services which are not *to some extent* covered by the earlier trademark, or (3) the trademark is going to be used only *partially* in accordance with its essential function (in case of strengthening the applicant's previous rights). To affirm bad faith, it is necessary, *inter alia*, to determine whether there was an economic commercial strategy and whether that strategy is consistent with the purpose of registering the mark.

Thus, the author has found that the dispute resolution body establishes bad faith on the part of the applicant in a situation where it is not apparent from the facts highlighted that: (1) the filing of the application for registration was motivated by the desire to use the trademark (the aim was not to strengthen the applicant's previous rights (domain name, copyright etc.), or (2) the earlier trademark, which was not actually used, did not cover the goods and/or services for which the applicant filed the application (the aim was not to protect the earlier trademark, which has not been used).

To successfully challenge a trademark filed in bad faith which, in the opinion of a third person, appropriates and infringes its earlier (trademark) rights, it must consider that the court evaluates the evidence as a whole and one piece of circumstantial evidence is not enough to conclude that the applicant acted in bad faith.

The author has concluded that although it is possible to use all relevant evidence to prove the applicant's bad faith as subjective element, the submission of a claim has no prospects of success if: (1) the evidence submitted reveals events that are distant in time and do not confirm the applicant's awareness of the third person's earlier (trademark) right at the relevant moment; (2)

it transpires that a short period of time has elapsed between the submission of the applications and, given the distance between the countries, the applicant could not have been aware of the third party's right; (3) the overall impression left by the signs at issue is different; (4) the third party is unable to prove the use or *at least* advertising of its earlier sign or that his or her sign has distinctiveness; (5) the applicant has been operating under the disputed sign for a longer period of time, which is why the applicant had no intention of acquiring the third person's (trademark) right. Therefore, the evidence submitted must also indicate the year or date that helps to determine if the third person used the sign.

Consequently, the protection of the proprietors of earlier (trademark) rights is ensured if they can identify the specific components and criteria based on which the person acting in bad faith took his decision. To this end, it must be shown that the applicant's activity was intended and purposeful, i.e. the person has knowingly chosen a specific trademark with the aim of infringing the (trademark) rights of a third party.

At the same time, the previous (trademark) owners must also consider the partial grant of a bad faith application that does not lead to the expected result. If more than five years have passed since the registration of the trademark, the earlier trademark proprietor must also consider the obligation to prove the use of the trademark, except in the case of submitting a written observation (see § 41<sup>1</sup> of the Trade Marks Act). It is therefore important to show that the high degree of similarity between the signs could not have been accidental and that, if the application made in bad faith were granted, in whole or in part, the use of the earlier sign would become difficult or completely impossible.

However, for a third party to successfully prove the applicant's bad faith in connection with the abuse of the trademark system, the opponent must have information (evidence) that the applicant owns a specific earlier (trademark) right (including a business name, domain name, copyright etc.). Whether the fulfilment of the obligation to use the earlier trademark (alternative 1) or the intention to perform this obligation in the future (alternative 2) is questioned, it directly affects the range of circumstances to be proved. However, since in such a case the opponent's possibilities to gather evidence are limited, the dispute resolution body does not require a third party to fulfil a strict burden of proof, but the opponent's motion must substantiate the relevant circumstances.

In distinguishing between the objectives of filing application, the author has also reached an important conclusion that the concept of "bad faith" set out in § 10(1)7) of the Trade Marks Act (i.e. the relative ground for refusal) does not cover a situation where the applicant's aim is not to appropriate trademark rights of a third party, but more broadly to abuse the system (despite the fact that it may be a planned side effect – not to use the trademark applied for in accordance with its function). An application relating to the abuse of the trademark system affects the proper functioning of the trademark market and is not directed to the attribution of the protected trademark rights of third parties. However, bad faith as a relative ground for refusal presupposes the applicant's intention to infringe the trademark rights of a third party. Consequently, the author has taken the position that if the applicant's wish is not directed at the misappropriation of trademark rights of a third party, but he wishes to benefit from the system, it is only possible to rely on § 9(1)10) of the Trade Marks Act.

In view of the above, the author of the master's thesis has referred to three specific cases where the applicant's bad faith is assessed as a circumstance provided for in § 9(1)10) of the Trade Marks Act (i.e. on the basis of absolute ground for refusal): (1) the third person does not have an earlier protected trademark, but uses the sign in his or her business activities; (2) the third person is the owner of the earlier trademark, but the trademark itself does not meet the criteria specified in § 10(1)7) of the Trade Marks Act; (3) the third person is of the opinion that the trademark application undermines the correct functioning of the trademark system. Therefore, it has been concluded that § 10(1)7) of the Trade Marks Act applies only where a situation of misappropriation of trademark right to a third party occurs, whether there is an abuse of the system and (1) the earlier trademark is identical or confusingly similar and (2) is protected in another state.

The author of the master's thesis has also pointed out two proposals to amend the Trade Marks Act, the purpose of which is primarily to speed up the resolution of disputes and make the regulation clearer.

The first proposal is to amend the procedure for contestation provided for in § 41(2) of the Trade Marks Act so that third persons would be able to contest a trademark made in bad faith based on absolute ground for refusal (§ 9(1)10) of the of the Trade Marks Act) already at the stage of trademark application. The author of the paper, agreeing with the position of the Estonian Chamber of Commerce and Industry, found that since bad faith is an absolute ground for refusal, *inter alia*, in the case of the misappropriation of earlier (trademark) rights and given

the fact that written observations do not work in practice, the current procedural rules do not ensure rapid protection for the owners. Although the current procedure allows to contest a trademark filed in bad faith on an absolute ground for refusal after it has been entered in the register (see § 52(1) of the Trade Marks Act), such proceedings are time-consuming. By amending the procedure for contestation, the resolution of disputes will accelerate, and it will also become possible to rely on § 9(1)10) of the Trade Marks Act as an alternative claim in addition to the circumstances provided for in § 10 of the Trade Marks Act.

The second proposal is to amend the wording of § 9 (1) 10) of the Trade Marks Act by omitting from the law alternative 2 provided for in clause 10 – "*the use of which has commenced in bad faith*" and to word it as follows: "legal protection is not afforded to the signs the application for the registration of which was filed in bad faith by the person applying for registration (hereinafter *applicant*)". The provision is in force in its current wording as of 22.05.2002 and in the opinion of the author it is an outdated provision. It cannot be overlooked that since then, both the procedure for contestation and the case-law have changed. The author has concluded that by specifying the wording of the provision, the § 9(1)10) of the Trade Marks Act will fulfil the requirements set out in Directive (EU) 2015/2436 and it would become clear that the applicant's intent should be assessed at the time of the application of the registration.

## KASUTATUD LÜHENDID

EKo	Euroopa Kohtu otsus
EUIPO	Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet
EÜKo	Euroopa Üldkohtu otsus
TlnRnKo	Tallinna Ringkonnakohtu otsus
HMKo	Harju Maakohtu otsus
RKTKo	Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsus
TlnRnKm	Tallinna Ringkonnakohtu määrus
direktiiv 2008/95	Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/95/EÜ, 22. oktoober 2008, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta
TÕAS	Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus

## KASUTATUD ALLIKAD

### Kasutatud kirjandus

1. Maasepp, M. Domeeninime õiguskaitse ja selle suhe kaubamärgiga. Magistritöö. Tartu 2021. Arvutivõrgus: <https://dspace.ut.ee/server/api/core/bitstreams/6c4a7ace-f449-4507-851d-a32c9bdd8ccf/content> (05.02.2025)
2. Lepik, G. Kaubamärgi ülesanded ja kaitse Euroopa kaubamärgiõiguses. – *Juridica* 2020/V.
3. Varul, P. Jt (koost). Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Komm vlj. Tallinn: Juura 2023.
4. Kõve, V. jt (koost). Tsiviilkohtumenetluse seadustik. I, (§ 1-305). Komm vlj. Tallinn: Juura: 2017.
5. Euroopa Liidu intellektuaalomandivõrgustik. Ühisteatis - pahauskselt esitatud kaubamärgitaotlused. Arvutivõrgus: [https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2556742/CP13\\_Common\\_Communication\\_et.pdf/2bb8a93c-532c-4a78-bfb6-5d1ab7b03247](https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2556742/CP13_Common_Communication_et.pdf/2bb8a93c-532c-4a78-bfb6-5d1ab7b03247) (20.01.2025)
6. Pozen, D. E. Constitutional Bad Faith, 2016. Arvutivõrgus: [https://scholarship.law.columbia.edu/faculty\\_scholarship/769/](https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/769/) (20.02.2025)
7. Jents, L. Soovitused kaubamärgi registreerimisel. Arvutivõrgus: <https://rmp.geenius.ee/ettevotlus/kasulik/soovitused-kaubamargi-registreerimisel-2011-02-22/> (12.02.2025)
8. Oxford Academic. *SkyKick*: the disappointment of the decade. Arvutivõrgus: <https://academic.oup.com/jiplp/article/15/4/227/5819581> (15.02.2025)
9. The Art Newspaper. Banksy loses trademark battle. Arvutivõrgus: <https://www.theartnewspaper.com/2020/09/17/banksy-loses-trademark-battle-over-his-famous-flower-thrower-image> (03.03.2025)
10. Jõgi, B. Hea usu põhimõtte tõendamiskoormuse ümberpööramise tsiviilkohtumenetluses. Magistritöö. Tallinn 2024. Arvutivõrgus: <https://dspace.ut.ee/server/api/core/bitstreams/fda1242c-ab75-49ba-91dd-1d2254dc74b7/content> (12.03.2025)
11. Intellectual Property Office. Implementation of the EU Trade Mark Directive 2015. Arvutivõrgus: [https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5b3495c7e5274a0c13ea5f24/Implementation\\_of\\_the\\_EU\\_Trade\\_Mark\\_Directive\\_2015\\_response.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5b3495c7e5274a0c13ea5f24/Implementation_of_the_EU_Trade_Mark_Directive_2015_response.pdf) (03.03.2025)

12. EUIPO. Kaubamärgisuunised. Visuaalne võrdlus. Arvutivõrgus: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/1980652/trade-mark-guidelines/3-4-1-visual-comparison> (03.02.2025)
13. EUIPO. Kaubamärgisuunised. Foneetiline võrdlus. Arvutivõrgus: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/1980547/trade-mark-guidelines/3-4-2-phonetic-comparison> (05.02.2025)
14. EUIPO. Kaubamärgisuunised. Identsuse kindlakstegemise künnis. Arvutivõrgus: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2047156/trade-mark-guidelines/2-2-threshold-for-a-finding-of-identity> (03.02.2025)
15. EUIPO. Kaubamärgisuunised. Kontseptuaalne võrdlus. Arvutivõrgus: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2135022/trade-mark-guidelines/3-4-3-the-semantic-content-of-marks> (03.02.2025)
16. EUIPO. Kaubamärgisuunised. Kehtetuks tunnistamise ulatus. Arvutivõrgus: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2047234/trade-mark-guidelines/3-3-5-extent-of-invalidity> (15.03.2025)
17. EUIPO. Kaubamärgisuunised. Kasutamine seoses kaupade ja teenustega. Arvutivõrgus: <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/1982050/trade-mark-guidelines/6-1-2-3-use-in-relation-to-goods> (20.02.2025)
18. Patendiamet. Jõustus ELi uus ühine praktika CP13:pahauskselt esitatud kaubamärgitaotlused. Arvutivõrgus: <https://www.epa.ee/uudised/joustus-eli-uus-uhine-praktika-cp13-pahauskselt-esitatud-kaubamargitaotlused> (28.02.2025)
19. Patendiamet. Kaubamärgi vaidlustamine. Arvutivõrgus: <https://www.epa.ee/kaubamargid/lisateave/vaidlustamine> (23.01.2025).

## **Kasutatud normatiivallikad**

### **a. Eesti Vabariigi riigisisese õigusaktid**

1. Kaubamärgiseadus. - RT I, 06.01.2023, 28.
2. Tsiviilseadustiku üldosa seadus. - RT I, 20.06.2022, 33.
3. Tsiviilkohtumenetluse seadustik. - RT I, 31.12.2024, 41.
4. Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus. - RT I, 06.01.2023, 37.
5. Kaubamärgimäärus. - RT I, 08.09.2023, 6.

## **b. Euroopa Liidu teisene õigus**

6. Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009, 26. veebruar 2009 , ühenduse kaubamärgi kohta. - ELT L 78, 24.3.2009, lk 1—42.
7. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/95/EÜ, 22. oktoober 2008 , kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. - ELT L 299, 8.11.2008, lk 25—33.
8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1001, 14. juuni 2017, Euroopa Liidu kaubamärgi kohta. - ELT L 154, 16/06/2017, lk 1—99.
9. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/2436, 16. detsember 2015 , kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud). - ELT L 336, 23.12.2015, lk 1—26.

## **Kasutatud kohtulahendid**

### **a. Eesti kohtulahendid**

10. TlnRnKo 10.11.2021, 2-19-13851.
11. RKTKo 08.06.2016, 3-2-1-42-16.
12. RKTKo 11.03.2015, 3-2-1-167-14.
13. TlnRnKm 11.12.2015, 2-10-12859/61.
14. RKTKo 24.10.2018, 2-16-2978.
15. HMKo 12.02.2019, 2-17-10138/15.
16. HMKo 09.05.2013, 2-12-31971/8.

### **b. Euroopa Liidu kohtupraktika**

17. EÜKo T-335/14, *José-Manuel Davó Lledó versus OHIM*, ECLI:EU:T:2016:39.
18. EÜKo T-291/09, *Carrols Corp. versus OHIM*, ECLI:EU:T:2012:39.
19. EÜKo T-33/11, *Peeters Landbouwmachines BV versus OHIM*, ECLI:EU:T:2012:77.
20. EÜKo T-250/21, *Ladislav Zdút versus EUIPO*, ECLI:EU:T:2022:430.
21. EÜKo T-321/10, *SA.PAR. Srl versus OHIM*, ECLI:EU:T:2013:372.
22. EÜKo T-3/18 & T-4/18, *Holzer y Cia, SA de CV versus EUIPO*, ECLI:EU:T:2019:357.
23. EKo C-320/12, *Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd versus Ankenævnet for Patenter og Varemærker*, ECLI:EU:C:2013:435.

24. EKo C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG versus Franz Hauswirth GmbH*, ECLI:EU:C:2009:361.
25. EÜKo T-795/17, *Carlos Moreira versus EUIPO*, ECLI:EU:T:2019:329.
26. EÜKo T-273/19, *Target Ventures Group Ltd versus EUIPO*, ECLI:EU:T:2020:510.
27. EÜKo T-663/19, *Hasbro, Inc. versus EUIPO*, ECLI:EU:T:2021:21.
28. EÜKo T-136/1, *pelicantravel.com s.r.o. versus OHIM*, ECLI:EU:T:2012:689.
29. EÜKo T-592/20, *Univers Agro EOOD versus EUIPO*, ECLI:EU:T:2021:633.
30. EÜKo T-327/12, *Simca Europe Ltd versus OHIM*, ECLI:EU:T:2014:240.
31. EÜKo T-456/15, *Foodcare sp. z o.o versus EUIPO*, ECLI:EU:T:2016:597.
32. EÜKo T-167/20, *Tornado Boats International ApS versus EUIPO*, ECLI:EU:T:2021:257.
33. EÜKo T-172/23, *Dendiki BV versus EUIPO*, ECLI:EU:T:2024:105.
34. EÜKo T-132/16, *PayPal, Inc versus EUIPO*, ECLI:EU:T:2017:316.
35. EÜKo T-82/14, *Copernicus-Trademarks Ltd versus EUIPO*, ECLI:EU:T:2016:396.
36. EÜKo C-720/18 ja C-721/18, *Ferrari SpA versus DU*, ECLI:EU:C:2020:854.
37. EKo T-312/03, *Wassen International Ltd versus OHIM*, ECLI:EU:T:2005:289.

### **Kasutatud TOAK praktika**

38. TOAK 27.02.2009, otsus nr 620.
39. TOAK 07.05.2013, otsus nr 1407.
40. TOAK 01.09.2015, otsus nr 1483.
41. TOAK 26.01.2017, otsus nr 1399/1401.
42. TOAK 29.08.2018, otsus nr 1678.
43. TOAK 28.09.2018, otsus nr 1715.
44. TOAK 28.06.2019, otsus nr 1701.
45. TOAK 30.07.2019, otsus nr 1768.
46. TOAK 18.11.2020, otsus nr 1852.
47. TOAK 29.03.2021, otsus nr 1811.
48. TOAK 26.08.2021, otsus nr 1961.
49. TOAK 24.09.2021, otsus nr 1873.
50. TOAK 18.01.2022, otsus nr 1872.
51. TOAK 24.01.2022, otsus nr 1791.
52. TOAK 25.02.2022, otsus nr 1903.
53. TOAK 18.03.2022, otsus nr 1829.

54. TOAK 22.03.2022, otsus nr 1812.
55. TOAK 13.06.2022, otsus nr 1950.
56. TOAK 27.10.2022, otsus nr 1988.
57. TOAK 21.11.2022, otsus nr 2038.
58. TOAK 21.03.2023, otsus nr 2139.
59. TOAK 28.11.2023, otsus nr 1910.
60. TOAK 27.02.2024, otsus nr 2022.
61. TOAK 14.05.2024, otsus nr 2148.
62. TOAK 23.05.2024, otsus nr 2140.
63. TOAK 24.10.2024, otsus nr 2154.
64. TOAK 24.10.2024, otsus nr 2028.
65. TOAK 24.10.2024, otsus nr 2214.
66. TOAK 27.11.2024, otsus nr 1951/1952/1953.
67. TOAK 02.12.2024, otsus nr 2220.

#### **Muud kasutatud materjalid**

68. Kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri. Arvutivõrgus: [https://www.koda.ee/sites/default/files/content-type/content/2018-12/Seletuskiri\\_0.pdf](https://www.koda.ee/sites/default/files/content-type/content/2018-12/Seletuskiri_0.pdf) (02.02.2025)
69. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Tööstusomandi registri kannetele õigusliku tähenduse andmine pole võimalik. Arvutivõrgus: <https://www.koda.ee/et/uudised/toostusomandi-registri-kannetele-oigusliku-tahenduse-andmine-pole-vajalik> (12.03.2025)