



Euroopa Liit  
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti tuleviku heaks

**EKSPERDI ARUANNE**  
**Tööstusomandi seadustiku eelnõu läbivaatamise kohta**

**Jaak Ostrat, PhD**  
**Eesti ja Euroopa patendivolinik**  
**LASVET Patendibüroo OÜ**  
**Suurtüki 4a**  
**10133 Tallinn**  
**Tel. 6 406 601**

**Tallinn, august 2014.a.**

## **Eksperti märkused „Tööstusomandi seadustiku“ eelnõu kohta.**

### **1. Ekspertdile esitatud dokumentatsioon**

Ekspertdile esitati 8. juunil 2013.a. töögrupi juhi Aleksei Kelli poolt e-kirjaga märkuste ja ettepanekute tegemiseks „Tööstusomandi seadustiku“ eelnõu (edaspidi – Eelnõu) 71 lehel ja selle juurde kuuluv seletuskiri (edaspidi – Seletuskiri) 159 lehel. Dokumendid on markeeritud kui Versioon: 8.6.2014. Versiooni formuleeringust ja vestlusest töögrupi juhiga ekspert järeldab, et see versioon ei ole lõplik ja on esitatud ekspertdile märkuste ja ettepanekute saamiseks, mida siis nende põhjendatuse korral oleks võimalik kasutada Eelnõu modifitseerimiseks.

### **2. Esitatud dokumentatsiooni läbivaatamise etapid ja arvamuse vormistamine**

Kokkuleppel töögrupi juhi Aleksei Kelliga esitas ekspert oma seisukoha ja ettepanekud mitmes etapis, mis võimaldab töögrupi liikmetele operatiivsemat nendega tutvuda. Käesolev dokument on töögrupile esitatud kahes osas:

- a) esimeses osas (esitatud 25. juunil 2014) on eksperti märkused ja ettepanekud Eelnõu paragrahvide 1 kuni 78 kohta ja
- b) teises osas (esitatud 16. juulil 2014) on märkused ja ettepanekud Eelnõu ülejäänud sätete kohta.

Esimese osa arutelu töögrupis eksperti osavõtul toimus 26. juunil 2014 ja teise osa arutelu 18. augustil 2014.

Ekspert teeb reservatsiooni, et tema poolt Eelnõu diskuteeritavates probleemides väljendatud eriarvamused on tema isiklikud seisukohad ja need ei pretendeeri ainuõigusele.

### **3. Eksperti arvamus Eelnõu kontseptuaalsetes küsimustes**

Ekspert on seisukohal, et Eelnõu koostajad on valinud kontseptuaalselt igati vastuvõetava ja nii Eesti kui ka välisriikide tööstusomandi õiguskaitse praktikas end õigustanud lähenemise, kus:

esiteks, tööstusomandi esemele õiguskaitse taotlemiseks vajalike dokumentide koostamine ja esitamine on reglementeeritud piisava põhjalikkusega, et minimiseerida võimalikke vaidlusi taotlejate ja Patendiameti vahel;

teiseks, õiguskaitse taotlemise protsess (taotlusmaterjalide läbivaatamine Patendiametis ja nende alusel õiguskaitse andmise või sellest keeldumise otsuse tegemine) on konstrueeritud kui olemuslikult võistlev protsess taotleja ja Patendiameti vahel;

kolmandaks, taotlejate ja Patendiameti võimalike lahkarvamuste ja kollisioonide lahendamiseks on ette nähtud kohtueelne instantsprotsessuaalsete reeglitega, mis eksperti arvates on konstrueeritud selliselt, et need peaksid olema jõukohased ka nendele taotlejatele, kes ei pea vajalikuks kasutada patendivolinike teenust kogu vaidlusprotsessi vältel;

neljandaks, õiguskaitse saanud tööstusomandi esemest tulenevad õigused on mõistlikult balansseeritud nende õiguse omajate ja kolmandate isikute vahel, esmajoones ainuõigus tööstusomandile vs kolmandate isikute varemkasutamisoigus ja isiklikul eesmärgil kasutamise õigus.

## 4. Eksperti märkused Eelnõu konkreetsete paragrahvide järjestuses

### 1. osa - ÜLDOSA

#### Eelnõu § 2.

On ette võetud tõeliselt unikaalne katse defineerida tööstusomandit võrdlemisi kõrgel abstraktsioonitasandil, mida tõesti ka mujal senimaani tehtud ei ole. Probleemi komplitseerib tööstusomandi ajaloolise arenguga tekkinud segane olukord, kus esialgu täiesti üheselt määratletavatele tööstusomandi objektidele (eelnõu terminoloogias „esemetele“), nt leiutised, kaubamärgid jms lisandusid objekti kui sellise terminoloogias väga raskesti määratavad valdkonnad, nt kaitse kõlvatu konkurentsi vastu, ärisaladus jms. Eelnõus esitatud variandi kohta on eksperdil järgmised märkused.

Lõige 2. Kui tööstusomand on isiku täielik õiguslik võim tööstusomandi eseme üle (lg 1), siis tuleb järeldada, et ilma tööstusomandi esemeta ei sa olla ka tööstusomandit. Ese on asi või abstraktsioon, mis on võimalik üheselt defineerida. Sellised on leiutis, mikrolülituse topoloogia, tööstusdisainilahendus ja kaubamärk. Mis aga on tööstusomandi esemeks nn täiendava kaitse korral? Toimeained, mida registreering kaitseb? Kas see sobib lõikesse 2? Lisaks – täiendava kaitse osas on veel üks põhjanev dokument - Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1901/2006, 12. detsember 2006, pediaatrias kasutatavate ravimite kohta, mida ei ole inkorporeeritud Eelnõus märgitud dokumentidesse.

3.1.2. Lõige 3. Siin loetletud valdkondadele pole võimalik konstrueerida tööstusomandi eset eseme tähenduses, seega oleks nagu vastuolu lõikega 1. Veel – milline õiguslik koormis sellel lõikel on, kui kolme (neljast) valdkonda Eelnõu üldse ei reguleeri?

#### Eelnõu § 4.

Lõige 1 p. 1 – kas omanikule kuulub tööstusomandi ese (mittemateriaalne) või talle selle eseme suhtes seadusega (registrisse kandmisega) antud õigused? Eksperti arvates ei saa luua konstruktsiooni, kus juba üks abstraktsioon – tööstusomandi ese kui lahendus, kujund vms. saaks ise otse kellegi kuuluda.

Lõige 1, p. 5 on märgitud patendi väljaandmine, mis on tõesti mõiste. Kuid mõisteks on ka kasuliku mudeli registreerimine. Kas seda ei ole vaja esitada? On ju ka tegemist leiutise registreerimisega tööstusomandi registris, ainult kasuliku mudeli taotluse alusel.

Lõige 2. Pakutud delegatsiooninorm on ilmselt vajalik, kuid praeguse Seletuskirjas antud tõlgenduse kohaselt teeb see ettevaatlikuks. Näiteks termin „ühtne leiunduslik mõte“ on patendiekspertiisi üks põhimõisteid leiutise ühtsuse üle otsustamisel ja see peab olema defineeritud dokumendis, mis reguleerib patendiekspertiisi Eestis, st käesolevas seadustikus, kuna sellele lisatavad määrused ei saa luua õigust. Kehtivas õiguses on see termin ju olemas ja täiesti vastuvõetaval kujul.

#### Eelnõu § 6.

Tuleb nõustuda Eelnõu koostajate seisukohaga, et töösuhtes või lepingujärgselt loodud tööstusomandi esemele õiguskaitse taotlemise esmaõiguse regulatsioon peab olema sama kõigi tööstusomandi esemete puhul. Eelnõus on see esmaõigus antud tööandjale, lepingujärgset töötulemust aga ei reguleerita üldse.

Eelnõus pakutud valiku kohta soovib ekspert märkida järgmist: niikaua kui ühiskonnas eksisteerib töösuhe, jääb eksperdi arvates töötaja selle nõrgemaks pooleks hoolimata nn ühiskonna teadlikkus tasemest ja prognoositavast harmooniast töötaja ja tööandja vahel. Praegu kehtiv Patendiseadus sätestab sellele suhtele leiutaja (töötaja) eelisõiguse, mis tagab, et töösuhtes leiutise sünni korral peab töösuhte tugevam pool kohustuslikult töötajaga saavutama kokkuleppe, kui ta soovib taotleda patenti oma nimele. Sellega on tagatud, et

töötajal on reaalne võimalus lülitada kokkuleppesse ka tema täiendava tasustamise (lisaks töötasule, mida vahel püütakse esitada kui piisavat tasu leiutise loomise eest) kohta olukorraks, kus see leiutis annab tööandjale täiendavat tulu.

Eelnõus pakutud lahendus, jättes leiutaja täiendava tasustamise sõltuvusse vastavast lepingust tööandja ja töötaja vahel, ei välista olukordi, kus tööandja ei hakka mingit täiendavat kokkulepet töötajaga sõlmima, mistõttu viimasele ei ole garanteeritud mingit täiendavat tasu selle kasu eest, mida ettevõtja selle leiutisega (kasuliku mudeliga, tööstusdisainilahendusega) edaspidi saab. Samuti pole eelnõus mingeid kaitsevahendeid, mida leiutaja taolises olukorras saaks kasutada.

*Summa summarum*, ekspert julgeb eelistada praegu Patendiseaduses olevat lahendust. Kui aga seadusandja valib teise variandi, siis kohustuslikult peaksid olema Eelnõus formuleeritud normid, mis kaitsevad leiutajalt eelmises lõigus kirjeldatud olukorras.

### **Eelnõu § 7.**

Tööstusomandi kaitse üks põhimõtte on, et tööstusomandi registrid sisaldavad reaalseid andmeid. Seetõttu ei ole eksperdi arvates küll otstarbekas laiendada tööstusomandile autoriõiguse aktsepteeritud nn variautorsuse võimalust. Tööstusomandi eseme tegelikul autoril on võimalus ju oma nimi vajadusel salastada ja see on kolmandatele isikutele objektiivsem info kui variautori nimi registris. Peale selle, variautorsus tööstusomandis on eksperdi arvates välistatud ka rahvusvaheliste kokkulepetega, millistega Eesti on ühinenud – nii EPO kui ka PCT nõuavad tegelike autorite näitamist.

### **Eelnõu § 8.**

Experdi arvates tuleks lõikes 4 sätestada ka kolmanda isiku õigus esitada ainuõiguse kaitse nõue omaniku nõusolekul.

### **Eelnõu § 9.**

Lõige 3 peaks ilmselt reguleerima olukordi, kus tööstusomandi ese on juba saanud kaitse ja kus omanikel on seadusest tulenevad õigused olemas. Olukord, kus omanike vahel puudub kokkulepe omaniku õiguste teostamiseks võib tekkida kas siis, kui omanikud ei saa kokkuleppele, st on kollisiooniolukord ja koostöö ei ole võimalik.

Kuidas siis sellises olukorras omanikud ühiselt oma õigus teostavad nagu see lõige ette kirjutab? Üks võimalik kollisioon: soovitakse leiutisele litsentsi, üks omanik nõus andma, teine mitte. Milles seisneb nüüd omanike ühine tegevus? Teine võimalik kollisioon: üks omanik tahab leiutist kasutada oma tootmises, teisel omanikul mingit tootmist ei ole ja keelab selle kasutamise. Experdi arvates ei ole **lõige 4** piisav instrument taoliste olukordade lahendamiseks ja omanike koostööle sundimiseks.

Võiks ju kaaluda võimalust, et olukordades, kus on selge, et ühised omanikud kokkuleppele ei saa, on igal omanikul õigus kasutada leiutist (kasulikku mudelit, jne.) ja anda litsentse selle kasutamiseks iseseisvalt ilma teise omaniku nõusolekuta. Loomulikult ei saa siis ka nõuda, et kasutaja jagaks oma tulemit mittekoostööaldis omanikuga. Töögrupp on ju tutvunud maailmapraktikaga ja teab, et taolised võimalused on kasutusel. Kui need ei ole meie õiguses töögrupi arvates vastuvõetavad, oleks vajalik esitada vastav argumentatsioon Seletuskirjas, seda enam, et Seletuskiri kujuneb ilmselt tulevikus oluliseks dokumendiks Seadustiku tõlgendamisel.

### **Eelnõu § 11.**

Lõige 4. Terminoloogia – mis siis kantakse registrisse, kas tööstusomandi ese (§ 12, lõige 1) või tööstusomand (§ 11, lõige 4). „*Omand registrisse kantud tööstusomandile...*“ (analoogia: *õigus patendi taotlemise õigusele...*) tundub olema mitte kõige parem formuleering.

Lõike 4 teine lause vajab selgitamist, sest seletuskirjast ühest selgitust ekspert ei leidnud. Ekspert oletab, et siin püütakse reguleerida olukorda kus näiteks isik A, kelle nimel on registris patent, loovutab selle isikule B, kuid isik A on juba varem sõlminud patendi loovutamise lepingu isikuga D, aga see omaniku muutus ei ole registrisse kantud. Kui nüüd ekspert on asjast valesti aru saanud, siis see on veel üks tõend selleks, et osundatud lause tegelik sisu oleks tingimata vaja lahti kirjutada Seletuskirjas.

### **Eelnõu § 12.**

Lõike 4 kohta – Kuigi olemasolevas KaMS-s on ette nähtud võimalus kaubamärgi sundvõõrandamiseks, siis selle võimaluse laiendamine kogu tööstusomandile tundub eksperdile olevat problemaatiline. Esiteks, Seletuskirjas puudub põhjendus, miks seda on vaja teha, teiseks, majanduslikust seisukohast on ikka oluline vahe kas sundvõõrandatakse kaubamärk, mille võib asendada teisega tootmisprotsessi muutmata või sundvõõrandatakse leiutis, mis on kogu tootmisprotsessi alus ja sundvõõrandamine tähendab selle tootmisprotsessi kollapsi. Viimase majanduslikud tagajärjed ei ole võrreldavad kaubamärgi sundvõõrandamise tagajärgedega.

Kui Eelnõu koostajatel on olemas paikapidavad põhjendused vastupidise tõestamiseks, siis oleks vajalik lülitada need Seletuskirja. Ilma seletusteta ei ole võimalik lõike 4 otstarbekust objektiivselt hinnata.

### **Eelnõu § 17.**

Lõike 1 valguses – ka eksperdi järgnev näidisarutlus on õige: panditud kaubamärgi omaniku poolt turunõuetega mittedikteeritud hinnalandmine on osundatud lõike alusel süüline tegevus, kui aga hinnaalandamine oli dikteeritud turuolukorrast (langev turg), siis rikkumist pole.

Lõige 2 jääb segaseks ja selle kohta pole ka piisavat selgitust Seletuskirjas. Mis tähendab loobumine õigusest? Kas see on sama kui loobumine õiguse kasutamisest? Kui ei ole sama, siis mida tähendab loobumine õigusest? Eksperti arvates on vajalik lisada täiendavad selgitused Seletuskirja.

### **Eelnõu § 18.**

Lõige 3 ja lõige 5 – Millised on omaniku kaitsevõimalused juhul, kui pandipidaja kulutused osutuvad hiljem mittevajalikeks?

### **Eelnõu § 22.**

Lõikes 1 siseseviidud novell varemkasutamise õiguse laiendamisest kaubamärkidele on oluline uuendus ja kuna taolist regulatsiooni reeglina kontinentaalses Euroopas ei kasutata (üks näide Šveitsi kohta on küll tõde, kuid mitte kogu tõde), siis oleks oodanud Seletuskirjas sisulisemaid põhjendusi selle vajalikkusest: millised kollisioonid on selle normi puudumise tõttu olnud, millised on olnud need konkreetset juhud, kus kohalik ettevõtja oli kannatajaks, millised negatiivsed mõjud neil on olnud ja millist kahju on senine praktika saanud selle normi puudumisest.

Ekspert julgeb väljendada arvamust, et varemkasutamiseõiguse laiendamine kaubamärkidele võib õigluse loodetava tõhustamise kõrval põhjustada ka õiguskindluse vähenemist. Eksperti arvates on väga väike tõenäosus olukorraks, kus kohalik ettevõtja ilma mingit sellekohast infot omamata ja „omast peast“ mõtleb välja ja hakkab kasutama kaubamärki, mis on identne veidi hiljem välistaotleja poolt esitatavas kaubamärgitaotluses oleva kaubamärgiga. Laskumata küll vandenõuteooriatesse, soovib ekspert veel lisada, et varemkasutamiseõiguse aktsepteerimine kaubamärkidele võib hoopis olla signaaliks kohalikele ettevõtjatele välismaiste kaubamärkide kiireks kasutuselevõtuks.

**Eelnõu § 24.**

Lõige 3 – eksperdi arvates oleks otstarbekas selles lõikes kohtu või muu rikkumist menetleva asutuse õigus peatada menetlus sõnastada kohustusena, sest taolises olukorras peab olema tagatud, et tööstusomandi eseme kaitse vaidlustusprotsess oleks lõpetatud enne rikkumise protsessi lõpetamist. Kui peatamine jääb üksnes õiguseks, mitte kohustuseks, siis võib tekkida kurioosne olukord, kus kostja tunnistatakse patendi rikkujaks, mis hiljem tühistatakse *ab ovo (initio)*, kuid § 23 lõike 4 kohaselt tuleb tal ikkagi tasuda rikkumisega seotud kulud.

**Eelnõu § 26.**

Lõige 4 – Kas need Patendiameti peadirektori juhised peavad olema suunatud üksnes Patendiameti töötajatele või saab ta neid esitada ka väljaspool Patendiametit registreeritud dokumente esitavatele isikutele.

**Eelnõu § 29.**

Lõige 5 – Termin „ühises osas“ jääb segaseks. Võiks Seletuskirjas detailsemalt selgitada.

**Eelnõu § 31.**

Tuleks ette näha ka patendivolinike õigus kinnitada Patendiametile esitatavate dokumentide ära kirju.

**Eelnõu § 34.**

Lõige 4 – Tuleks juurde kirjutada, et ülejäänutele nende poolt makstud summad tagastatakse.

**Eelnõu § 36.**

Lõige 4 – peaks olema viide lõikele 2.

**Eelnõu § 37.**

Lõige 1 – kas tuleb aru saada nii, et kui seadustik määrab konkreetse tähtaja, siis selle pikendamine üldjuhul ei ole võimalik? Vähemalt loeb ekspert nii välja seletuskirjast. Jälle seletuskirjale toetudes – kuna § 37 reguleerib tähtaegade määramist ja pikendamist Patendiameti menetluses, nende pikendamise keeldu *expressis verbis* Eelnõus pole ning ja võttes arvesse ka lõikes 3 sätestatud, saab olema ilmselt täiesti legaalne olukord, kus näiteks Patendiamet poolt eksperdi järelepärimisele vastamiseks antud neljakuulist tähtaega pikendab patenditaotleja (kui raha küllalt) kahe kuu kaupa (lõige 2) kahe aasta võrra. Veel lõike 3 kohta – Eelnõust seda lugedes jääb ühene mulje, et määratud piirid 12 kuud ja 24 kuud on lõplikud, seletuskirja järgi aga saab vajadusel ka seda limiiti ületada. Kui nii, siis vajab lõige 3 eksperdi arvates korrigeerimist.

**Eelnõu § 38.**

Lõige 2 – kas selguse mõtte poleks otstarbekam seadustiku § 59 lõikele 4 viitamise asemel kohe kirjutada sellesse normi sisse taotleja õigus vastuväitele ja selle esitamise tähtaeg ning vajadusel võimalus pöörduda apellatsioonikomisjoni (viimane võimalus on märgitud Seletuskirjas, kuid eksperdi arvates see kuidagi ei tulene käesoleva lõike ja Seadustiku § 59 lõike 4 koosanalüüsist, samal ajal ekspert toetab seda võimalust).

**Eelnõu § 40.**

Lõige 4 – esitatud kujul on see eksperdi arvates tavakasutajale ebaselge. Peaks ikka olema selgitatud, mis see „ühine osa“ on, sest ka Seletuskirjast see otseselt ei selgu. Ekspert oletab, et peetakse silmas neid küsimusi, mis on ühised kõigile tööstusomandi esemetele, kuid ekspert ei välista ka, et tema arusaam on vale.

**Eelnõu § 41.**

Lõige 4 – kirjesse peaks kohustuslikult kuuluma ka marker (indikaator vms – ekspert ei ole spetsialist arvutustehnika valdkonnas) vastava tööstusomandi eseme liigi (leiutis patenditud, leiutis kasulik mudel, kaubamärk, jne) kohta, et oleks hiljem võimalikud otsingud vastava liigi piirides. Senise praktika põhjal on ekspert arvamusel, et registris võiks säilitada praeguse olukorra, kus on võimalik juurdepääs just konkreetsele tööstusomandi eseme liigile, kuna need on ilmselt olnud põhilised pöördumised registri poole. Sellised võimalikud informatiivsed otsingud, nt palju on isikul X üldse leiutisi ja tööstusdisainilahendusi kokku, on pigem erandid kui reeglid.

**Eelnõu § 42 ja § 43.**

Ekspert näeb siin vastuolu - § 42 lg 2 seostab registreerimise kande jõustumise kohustuslikult (sest erandid Eelnõus puuduvad) selle avaldamisega, § 43 lg 3 näeb ette, et teatud juhtudele kandeteadet ei avaldata. Kas selline avaldamata kandeteatega kanne on ikka jõus?

**Eelnõu § 44.**

Lõige 5 – eksperdi arvates on tegemist liiga komplitseeritud ja registreeringu omanikule äärmiselt ebamugava lahendusega. Miks on vaja loobuda senisest loogilisest ja kõikjal kasutatavast süsteemist – registreeringu kehtivuse pikendamise tähtaja möödalaskmisel on omanikul (esindajal) õigus ilma igasuguste täiendavate dokumentide esitamiseta teatud tähtaja jooksul (valdavalt kõikjal 6 kuud) pikendada kehtivus tasudes põhilõivu ja karistusena ka täiendava riigilõivu? Ka seletuskiri on vait selles, milles on senikehtinud olukorra puudused ja kuidas need uue regulatsiooniga likvideeruvad.

**Eelnõu § 48.**

Kui kirje jagamine on võimalik ainult kaubamärgi ja tööstusdisainilahenduse korral, millega ekspert täielikult nõustub, miks siis see ei kajastu ka § 48 vormingus? Esitatud kujul on see paragrahv laienev kõigile tööstusomandi esemetele ja ilma vastava täpsustuseta võib tekitada õiguspraktikas asjatuid probleeme (ega Seadustiku juurde ju Seletuskirja kaasa ei panda), sest tekib kohe küsimus vastava normi tõlgendamisest.

**Eelnõu § 51.**

Lõige 3 – sõnastus mitmetimõistetav, eriti osa teksti nurksulgudega eraldamise tõttu, millist võtet ekspert seni õigusaktides näinud pole. Samal ajal ei saa ekspert ka väita, et taoline võte oleks mõeldamatu.

Kas see norm leiab detailiseerimist ministri määruses? Kui ei, siis võivad eksperdi arvates olla litsentsi kandeavalduses piisavad üksnes litsentsiandja ja litsentsisaaja nimed ja elukoha või asukoha aadressid juhul, kui lepingu pooled ei ole kõiki teisi andmeid pidanud olulisteks.

**Eelnõu § 53.**

Kas lõikes 4 märgitud juhtudel võib tekkida vaidlusi, pooled on ju olemas – keelumärkest kasusaaja ja keelumärke vastu protestija? Kui võimalikud, siis kuidas need lahendatakse.

**Eelnõu § 54.**

Nn keskmise patendivoliniku tasemelt vaadates on raske kokku viia lõikes 3 esitatud ja sellekohaseid kommentaare ning selgitusi Seletuskirjas. Kõigepealt – kas on vahe andmete aluseks võtmisel ja kasutamisel? Kui aluseks võtta ei saa (st nendele ei saa üles ehitada nt õigusrikkumise süüdistust), kas neid saab siis kasutada toetava informatsioonina? Teiseks – kui neid andmeid ei saa kasutada kahjunõude esitamisel ilmselt juba registreeritud

tööstusomandi eseme korral, siis miks võib neid kasutada ajutise kaitse alusel esitatud kahju hüvitamise nõude korral, eriti kui veel silmas pidada, et ajutine kaitse on tunduvalt nõrgem ja võib edaspidi, pärast registreeringu tegemist, isegi osutada mittereaalseks.

### **Eelnõu § 57.**

Lõige 2 – Milleks on vajalik „teate peale ei saa esitada kaebust“? Kas on arvata, et järelepärimise saanud isik sisulise vastuse asemel hakkab esitama kaebusi? Kui see ikka vajalik on ja seda on mitmes kohas, siis ehk võiks teha üldnormi, et Patendiameti teadete peale ei saa esitada kaebust? Lõige 4 – kahekuuline ilma pikendamise võimaluseta tähtaeg on eksperdi arvates ebapiisav, eriti kui arvestada, et ekspertiisi käigus lubatakse taotlejal omaalgatuslikult pikendada tähtaegsid kuni 24 kuud.

### **Eelnõu § 60.**

Lõiked 1 – 3. Kõik on esmapilgul õige, aga midagi on eksperdi arvates puudu, nimelt, kusagil pole *expressis verbis* märgitud konkreetseid tähtaegu, milliste järgimine on vajalik prioriteedi taotlemiseks, samuti seda tõendavate dokumentide esitamiseks. Kui need tähtajad on sätestatud Seadustiku eriosas vastavate tööstusomandi esemete juures, siis võiks viide taolisele lahendusele olla ikka ka käesolevas paragrahvis koos viidetega vastavatele paragrahvidele – oleks vastutulek kasutajale.

Lõige 6 – siin on ilmselt võimalikud kaks olukorda: esiteks, taotlus, millega taotletakse prioriteeti varasemalt taotluselt, on esitatud hiljem kui seadus seda ette näeb (nt pärast üheaastase prioriteediaasta möödumist esialgse taotluse kuupäevast) ja teiseks, olukord, kus taotleja pole selleks ettenähtud aja jooksul esitanud oma tööstusomandi esemele prioriteediõiguste saamiseks vajalikke dokumente. Mõlemas olukorras on Patendiõiguste lepinguga tõesti antud liikmesriikidele õiguse, mitte ei ole kohustanud neid taastamismenetluse seadustamiseks, samal ajal eksperdil pole informatsiooni, et taolist teatud määral õiguskindlust vähendav meedet (eriti taotluse esitamine pärast üheaastase prioriteeditähtaja möödumist) oleksid aktsepteerinud Patendikoostööleping, EPO ja WIPO. Pole ka näha, et töögrupi ettepanek toetuks mingitel analüüsidel või põhjendustel, mida kasulikku taoline novell annab. Ekspert näeb selles vastutulekut taotlejatele, kuid ka täiendavaid võimalikke vaidlusi ennistamise põhjenduseks esitatud argumentide üle.

### **Eelnõu § 61.**

Mis on kaebus Patendiameti ettepaneku peale korraldada suuline menetlus?

### **Eelnõu § 63.**

Põhimõtteliselt vaidlustamata uut lähenemist menetluse peatamisele ja jätkamisele, peaks ettepaneku tegijad ikka Seletuskirjas põhjendama, milleks on hea näiteks peatamise välistamine juhul, kui taotleja on tähtaja mööda lasknud.

### **Eelnõu § 64.**

Lõige 2 – kui selle lõike punkt 6 katab üksnes Seletuskirjas märgitud patenditaotluse põhjal kasuliku mudeli taotluse esitamisega kaasneva patenditaotluse tagasivõtmise, siis oleks eksperdi arvates otstarbekas see tuua lõikesse 2. Praegune formuleering loob mulje, et Seadustiku edasises osades on palju seda, mida katab praeguse lõike 2 punkt 6.

Sõnastuse kohta: eksperdi arvates oleks otstarbekas lõike 2 punktis 3 paigutada sõna „tähtaegselt“ sõna „täiendused“ järele ja lõikes 4 sõna „lubatud“ asendada mõne muu sõnaga, näiteks sõnaga „võimalik“.



**Eelnõu § 66.**

Kui jao pealkiri on registritoimingu vaidlustamine, kas see ei ole kitsas, sest registritoiming on ju kande tegemine registrisse, otsus on aga sisuline otsustus asja kohta, mis on tehtud juba enne ja see on aluseks kandlele.

Vajab selgitamist, kas antud paragrahv reguleerib ainult neid otsuseid ja registritoiminguid, mis ei vii veel tööstusomandi õiguste tekkimisele või kõiki. Kui kõiki, võib rääkida vastuolust, sest näiteks ka otsus patendi väljaandmise kohta on ju ametlik otsus ja see peaks siis olema vaidlustatav selle paragrahvi alusel.

Eksperti arvates on selles paragrahvis märgitud tähtajad sellised, mida ei saa pikendada. Arvestades Eelnõu suhteliselt liberaalset lähenemist pikenduste saamisele, peaks Seletuskirjas põhjendama, miks taolistes tõesistes küsimustes (nt patendi väljaandmisest keeldumine, täiendava kaitse registreeringu mittetegemine, jne.) on võetud selline jäik positsioon. Põhjendus, et praegu on ka nii, on küll õige, aga kas piisav?

**Eelnõu § 67.**

Lõige 2 – Seletuskirja ei ole mingit põhjendust, miks vastav tähtaeg on kolmelt kuult lühendatud ühele kuule. Eksperti arvates see novell kahjustab tõsiselt kaebajate (sisuliselt taotlejate) põhiseaduslikku õigust kohtulikule kaitsele. Kui tahetakse läbi viia selline drastiline tähtaja lühendamine, siis peavad vastavad analüüsid ja põhjendused olema ka tõesti põhjalikud ja veenvad.

**Eelnõu § 69.**

Ilmselt on lõikes 1 nimetatud tähtajad reguleeritud edaspidi vastavate tööstusomandi esemete juures?

**Eelnõu § 72.**

Lõige 2 – mida ei protokollita – kas otsust ennast või selleni jõudmise protsessi? Kui ka otsust ei protokollita, kuidas see siis fikseeritakse? Lõige 6 – mis on kiirendatud menetlus. Kui see, mis on kirjutatud Seletuskirjas, siis eksperti arvates peaks sama termin selliselt olema avatud ka Seadustikus.

**Eelnõu § 75.**

Mida peetakse silmas vaidlustuse eseme muutmise all? Seletuskiri ka pole abiks. Kas see on sama mis tööstusomandi ese? Lõige 3 jääb arusaamatuks ja kahjuks puuduvad ka igasugused kommentaarid ja selgitused Seletuskirjas.

**Eelnõu § 78.**

Lõige 1 punkt 1 – kui vaidlustusavaldus ja kaebus on erinevad kaasused, kuidas siis kaebuse tagasivõtmine saab võimaldada vaidlustusavalduse, milles on hoopis teine kaasus, tagasivõtmise. Seletuskirjast ei leia ekspert ka täiendavaid selgitusi, seejuures viide TÕAS § 47 lg 1-3 näitab ainult seda, et vastav regulatsiooni TÕAS-is on loogiline ja arusaadav. Kui see norm punktis 1 on vajalik, siis peaks seda lihvima ja andma Seletuskirjas ammendava selgituse tulevase praktika jaoks. Praktiline osa: vaidlustusavaldus on nõue patendiameti poolt tehtud õiguskaitse andmise otsuse tühistamiseks. Kes võib olla nüüd kaebaja, kelle esitatud avalduse (kellele esitatud) tagasivõtmine annab apellatsioonikomisjoni esimehele õiguse jätta eelpoolmärgitud tühistamise nõue käiguta?

Lõige 1 punkt 3 – mida mõtleavad koostajad sõna „puudub“ all? Ka seda, et vaidlustusavalduse esitajat (vaidlustajat) üldse pole või ta on olemas kuid ei ole kättesaadav? Kui esimest võimalust, siis kuidas saab olla olemas vaidlustusavaldus, aga vaidlustajat pole olemas?

**Eelnõu § 79.**

Lõige 7 – Kui omaniku esindaja on nõutav, aga ta pole seda esitanud, siis vaidlustusavaldus ei vasta nõuetele ja peaks ju rakenduma § 78 lõike 1 punkt 6?

Lõige 8 – miks pole pooltel võrdsed tingimused ajalimiidi osas? Mis on selle põhjenduseks?

Lõige 9 – jääb veidi segaseks. Kuidas ei saa omanikule edastada? Omaniku andmed on ju Patendiametis. Üldjuhul on ju omanikul (taotlejal) ka esindaja. Edastada saab, aga resultaat ei ole garanteeritud. Ehk on seda mõeldud?

**Eelnõu § 81.**

Probleem – kas §-s 80 ettenähtud tähtaja pikendamise võimalused laienevad ka §-le 81? Kui jah, siis peaks see olema *expressis verbis* olema märgitud §-s 81, kui ei, siis miks selline võimalus on välistatud?

Lõige 5 -senine apellatsioonikomisjoni praktika on näidanud, et poole taotlust suuliseks menetluseks ei rahuldata, seejuures ei esitata ka keeldumise sisulisi motiive. Kui kõnealune lõige nõuab suulise menetluse taotlejalt põhjendusi selle vajalikkuse kohta, siis peab eksperdi arvates sellega korrespondeerima ka seadusse sisekirjutatud apellatsioonikomisjoni kohustus suulisest menetlusest keeldumise korral esitada selle menetluse taotlejale keeldumise sisulised põhjendused.

**Eelnõu § 84.**

Lõige 1 – seletuskiri ei märgi selle paragrahvi selgitustes kiirendatud menetlust. See, et vajadusel kasutatakse kiirendatud menetlust, nagu seletuskirjas on mainitud, ei anna eksperdi arvates piisavat vastust. Millised on need vajadused? Kas kiirendatud menetluse kasutamine on apellatsioonikomisjoni enda töö korraldamise vahend? Kas tehakse spetsiaalne otsus kiirendatud menetluse kasutamiseks? Kas pooli informeeritakse sellest? Kuna kiirendatud menetlus on termin ja on sisse kirjutatud Seadustikku, siis selle termini sisu peaks ka Seadustikust või seletuskirjast selguma.

Eksperti arvates on kiirendatud menetlusega tegemist ainult siis, kui apellatsioonikomisjon ise teeb midagi kiiremini kui seadus talle ette kirjutab, seega temale ettenähtud ajalimiidi piires. Menetlust ei saa kiirendada poolte toimingute arvelt, ka juhul, kui pool ei osale, sest temale seadusega antud tähtaeg nende toimingute tegemiseks, milliste mittetegemise järel saab otsustada, et pool ei osale menetluses, tuleb ikka välja pidada. Kas on põhjendatud nimetada menetlust kiirendatuks siis, kui ühe osapoole passiivsuse tõttu võib mõned menetluse etapid vahele jätta? Praegu jääb mulje, et on olemas ainus kiirendatud menetluse juhus ja selleks nimetatakse kaebuse korral otsuse tegemise kahekuulist tähtaega.

**Eelnõu § 85.**

Lõige 1 – eksperdi arvates oleks vajalik säilitada *status quo* ja sätestada tähtajaks kolm kuud. Põhjendus on esitatud juba kommentaaris § 67 kohta.

## 2. osa - LEIUTIS, MIKROLÜLITUSE TOPOLOOGIA JA TÖÖSTUSADISAINILAHENDUS

**Eelnõu § 87.**

Lõige 2 – Seletuskirjast tulenevalt: Kui Seletuskiri on seadusandja tahet väljendav dokument, siis tuleb teha järeldus, et Eesti seadusandja arvates on taimesordid ja loomatõud tehnilisele lahendusele lähedased objektid. Siin on tegemist tõeliselt innovaatilise lähenemisega, eriti kui silmas pidada, et ei ole välistatud, et tehnika areng tulevikus võib tõesti võimaldada luua tehnilisi lahendusi, mis täidavad vastava loomatõu või taimesordi funktsioone. Mis puutub

mikrolülituste topoloogiasse, siis oma olemuselt on see tehniline lahendus (elektriskeem), nende eraldi kaitse vorm on tingitud vastavate elektriskeemide ülisuurest mahust, mis traditsioonilise patendikaitse korral viiks ülimahukate leiutiskirjelduste ja patendinõudluste tekkele, mis realselt enam ei ole hoomatav.

#### **Eelnõu § 91.**

Lõige 1 – kui punktis 2 on eraldi rõhutatud, et lahendus (tööstusdisainilahendus) peab olema sama, miks siis seda pole tehtud leiutise puhul punktis 1?

Eksperti arvates oleks otstarbekas termin *prioriteedikuupäev* ka seadustikus üheselt avada (esimese taotlus esitamise kuupäev).

#### **Eelnõu § 92.**

Punkt 2 – seadustiku formuleering läheb oluliselt kaugemale kui seletuskirjas esitatu. Mis on leiutise tavakasutamine? Tavakasutamise vastuolus võib olla, aga ei tohi olla ülemäärases vastuolus? *Pro*: valetada võib, aga mitte väga palju.

#### **Eelnõu § 94.**

Lõige 1 – kas ka anda ainulitsentse, kustutada leiutis (kasulik mudel, tööstusdisainilahendus) registrist? Samal ajal kui tal endal on ju õiguslikust aspektist lihtlitsents.

#### **Eelnõu § 95.**

Lõige 2 teine lause – tõsine novell. Kas tõeliselt originaalne või on mujal ka sellist? Kas ei tuleks lisada, et see uus taotlus peab formuleerima leiutise samuti nagu oli see eelmises taotluses?

Lõige 3 – kas siin ei tuleks lahti kirjutada suhe varemkasutamiseõigusega? Nimelt, kui kasutus või ettevalmistused olid enne taotluse esitamist, on ju varemkasutamiseõigus tagatud ja see peab olema ju tasuta. Ilmselt peetakse silmas kasutamist või ettevalmistust, mis tehti pärast lõikes 2 reguleeritud olukorda?

#### **Eelnõu § 96.**

Lõige 3 punkt 2 – Põhimõtteliselt õige ja vajalik. Miks on vaidlustamise tähtajad punktides 1 ja 2 erinevad? Seletuskirjas selgitust pole.

Punkt 3 – kohtus patendi vaidlustamise õigus peaks olema igas isikul. Praegu see õigus on. Seletuskirjas pole mingit põhjendust, miks seda õigust kitsendatakse.

Veel üks probleem, mis on seotud kasulike mudelitega. lõikega 3 seotult - Kui väljaantud patente jälgivad konkurendid üldjuhul tähelepanelikult ja saavad õigeaegselt kasutada üheksakuulist appellatsioonis vaidlustamise õigust, siis kasulike mudelite kui nn vähemtähtsate leiutiste korral seda ei tehta, mis aga tähendab, et rikkumise vaidluse korral peab kostja hakkama vaidlustama selle kasuliku mudeli kehtivust kohe kohtus (lõige 3, punkt 3), mis on keerukas, kallid ja ajakulukas. **Seepärast on eksperti arvates otstarbekas, et kasuliku mudeli rikkumise hagi puhul peaks hagejal olema õigus esmaselt vaidlustada selle kasuliku mudeli registreeringu kehtivust Apellatsioonikomisjonis ja viimase eitava otsuse korral jääks hagejal võimalus minna kohtusse.**

#### **Eelnõu § 97.**

Lõige 1 – mida tähendab „kaitstud meetodil valmistatud toode on uus“? Igasugused selgitused Seletuskirjas puuduvad. Veel – ka kasulikke mudeleid on nn meetodi tüüpi. Lõige 1 peaks laienema ka nendele.

Lõige 2 – millised kaitsevahendid on kostjal – kui ta esitab hagi tühistamiseks? Olukord – hagi tagatakse, kostja tooted käibest välja, kostja saab kahju, kostja esitab tühistamise hagi, patent tühistatakse. Kahjude korvamine? Kas see vaidlus on juba teiste seaduste pärusmaa?

#### **Eelnõu § 100.**

Lõige 4 – kas eraldamiseks loetakse on PA informeerimist, et taotleja soovib esitada eraldatud taotluse (taotlused)?

#### **Eelnõu § 101.**

Lõike 1 sõnastuse kaks esimest lauset on eksperdi arvates igati sobivad, kuna konstitueerivad patendinõudluse kui leiutise piire määrava elemendi. Leiutiskirjelduse õigusliku tähenduse osas – kui leiutiskirjeldust kasutatakse selleks, et välja selgitada patendinõudluses esitatud leiutise tunnuse tegelikud piirid selles leiutises, on see samuti midagi, mida tõendatakse leiutiskirjelduse alusel.

Samal ajal tuleks hakata aga ka mõtlema selle peale, kuidas anda selgitusi õiguspraktika jaoks olukorras, kus võimalikes rikkumise vaidlustes tekib olukord, et mõni patendinõudluses olev tunnus on arvatavalt ebaseaduslikus tootes asendatud mingi teise tunnusega. Kuna Eesti on ühinenud Euroopa Patendikonventsiooniga, siis Euroopa Patendikonventsiooni Artikli 69 tõlgendamise protokoll sisuliselt kohustab Eestit kasutama taolistes vaidlustes nn *ekvivalentsuse teooriat*, millealane kohtupraktika meil praegu veel praktiliselt puudub. Meie viimase aja kohtupraktika aga tõendab, et probleem on aktuaalne.

#### **Eelnõu § 102.**

Kui võtta aluseks Seletuskirjas antud selgitused, siis kehtib patent 20 aastat ja 1 päev. *Vt:* patenditaotlus **esitatud 20. 03.2015. Esimene aasta lõpeb 19.03.2016**, teine algab 20.03.2016. 20 aasta kehtivuse viimane päev on 19.03.2035. Kui patendi kehtivus lõpeb 20.03.2035 kell 24 (tuleneb seletuskirjast), siis hakkab ka meie patent kehtima **20 aastat + 1 päev**. Selles asjas oleks vaja luua selgus, kuna ka senises praktikas on välisklientide osas sellega olnud probleeme, mistõttu tulevase praktika jaoks tuleks luua selgus. Kui patent kehtib 20 aastat, siis see säte vajab modifitseerimist.

#### **Eelnõu § 108.**

Lõige 2 – ei saa viidata patendinõudluses joonistele, millistele leiutiskirjelduses ei ole viidatud.

#### **Eelnõu § 109.**

Lõige 1 - kas arusaamine lahendusest on samane võimalusega leiutist teostada? Eksperdi arvates ei piisa pelgalt arusaamast vaid leiutis peaks leiutiskirjelduses olema avatud sellises mahus, et valdkonna spetsialist oleks võimeline selle leiutise realiseerima ilma täiendava leiutamisetä. Aru võib saada, aga ellu viia ei oska. Kui antakse patendikaitse asjale, millest konkurendid, olles valdkonna spetsialistid, aru saavad, realiseerida aga ei ole võimelised, siis on eksitud patendikaitse ühe põhipostulaadi vastu – sa saad patendikaitse aga vastutasuks pead tegema oma leiutise täiesti avalikuks mahus, mis võimaldab asjatundjal seda realiseerida.

#### **Eelnõu § 110.**

Lõige 4 – hetke sõnastusest tuleneb, et alati peab sõltuv punkt **alluma sõltumatule ja teistele sõltuvatele** punktidele. Kuidas siis tekib esimene sõltuv punkt? Seletuskirjas ka selgitus puudub. Ekspert oletab, et siin on tegemist mingi vormistusliku veaga., mis tuleks kõrvaldada.

**Eelnõu § 112.**

Eksperti arvates tuleks prioriteedinõu esitada kohustuslikult kohe taotluses. Olukord, kus esitatakse patenditaotlus ilma igasuguse prioriteedinõudeta ja see esitatakse nt 15 kuul, on eksperti arvates menetlust asjatult komplitseeriv, eriti kui silmas pidada, et võimalik(ud) varasem(ad) taotlus(ed), mille(de) alusel saab prioriteeti taotleda, on taotlejale juba teada taotluse esitamise hetkel.

**Probleem:** Mis on õigem – kas dokumendid **võib** esitada või **tuleb** esitada? Kui „võib“, siis jääb mulje, et on ka teisi võimalusi. Sõna „võib“ ei kohusta. Prioriteedinõude muutmine kui võimalus on jälle õige.

Lõige 2 – peaks olema piiramine, et muudatused ei väljuks lõike 1 ettekirjutuste piiridest.

**Eelnõu § 113.**

Lõige 3 – taotlusest teise taotluse eraldamine on juba sisulise ekspertiisi küsimus, milleks peab juba olema korrektne ja täismahuline leiutiskirjeldus. Nüüd lubada sellest esitada eraldatud materjal mingil mittepiisaval kujul (ilmselt leiutiskirjeldus) tekitab asjataid komplikatsioone, kuna selle täiendamine tekitab kohe probleemi, kas ei ole tegemist leiutise esialgsetest piiridest väljumisega.

Lõige 4 – kui taotleja puuduvat osa ei esita, siis ilmselt jätkatakse menetlust puuduliku taotlusega?

**Eelnõu § 122.**

Lõige 4 – oluline novell, kui silmas pidada ka Seletuskirjas antud selgitust. Kui nii, siis sisustub kasuliku mudeli leiutustase kui kaitstavuse kriteerium selliselt, et ta teatud määral hakkab juba liikuma leiutise vastava kriteeriumi poole. Eksperti arvates on see tervitatav.

**Eelnõu § 127.**

Lõige 3 – kas sõltuv punkt peab alati viitama ka ühele sõltuvale punktile? Sõnastuse osas – tegelikult sõltuvas punktis on üksnes tunnused, mis täpsustavad eelnevalt viidatud punktis (punktides) esitatud tunnuseid.

**Eelnõu § 128.**

Sisuliselt samad märkused, mis § 112 kohta.

**Eelnõu § 129.**

Lõige 5 – eksperti arvates on ülekohtune nõuda taotlejalt kehtivuslõivude topeltnaksmist selle aja eest, kui patenditaotlus veel kasuliku mudeli taotluseks tehtud ei olnud. Selle aja eest on riigile makstud patendi aastalõivud, mis summaarselt ületavad kasuliku mudeli pikenduslõivu. Kasuliku mudeli pikendamise lõivusid tuleks ikka tasuda ikka selle aja eest, kuna patenditaotlus enam jõus ei olnud. Vajaliku tahte olemasolul on võimalik välja töötada ka vastav skeem.

**Eelnõu § 131.**

Lõige 2 – kui eemaldatav osa on iseseisev lahendus, peaks taotlejale jääma võimalus esitada iseseisev kasuliku mudeli taotlus sama esitamiskuupäevaga, mis on nn põhitaotlusel.

Lõige 4 – Kuidas saab olla tagasilükkamist põhjendusega, et taotlus ei ole ühtne, kui lõike 2 kohaselt tuleb võimalikud ühtsuse probleemid lahendada juba enne otsingut, st menetluse käigus?

**Eelnõu § 137.**

Seadustiku üldise loogika seisukohast, kui mõned tähtajad ei ole pikendatavad, siis peaks need olema ka märgitud. Nt lõige 1. Kas tähtajad on ennistatavad?

Lõiked 8 ja 9 – miks ainult patendikaitse korral? Miks ei võiks vastu tulla ka kasuliku mudeli taotlejale? Kui on tõsised vastuargumendid, tuleks need esitada Seletuskirjas.

Lõige 10 – Sisuliselt tegemist on PCT taotluse konverteerimisega rahvuslikuks taotluseks. Seletuskirjas võiks anda olukorra kohta ühese selgituse.

**Eelnõu § 140.**

Lõige 5 - kas andmete publitseerimise sageduses muutub midagi seoses paberväljaannete kaotamisega?

**Eelnõu § 141.**

Lõige 2 – mis siis kui eestikeelne tõlge on laiem? Sama reegel peaks kehtima ka sel juhul.

Lõige 3 – patendiõudluse korrigeerimise korral kitsendamise suunas peaks juba varem kasutajatele laienema varemkasutamisoigus.

**Eelnõu § 144.**

Lõige 1 - riigi märkimine EP taotluses ei ole kohustus jõustada EP selles riigis. Seetõttu selles lõikes märgitu peaks olema piiritletud olukorraga, et patendiomanik ka jõustab oma EP Eestis. Vastasel juhul on tegemist leiutise eksproprieerimisega.

Lõige 2 – tagasilükkamine ennatlik, kuna EP jõustamine Eestis pole veel toimunud.

**Eelnõu § 145.**

Lõige 3 – kuna Seadustikus ei ole *expressis verbis* formuleeritud, mis on riigilõivu tasumise tähtpäev, kas on siis selleks järelalus, et riigilõivu tasumise tähtpäev on selle kalendrikuu viimane päev, millal vastav kehtivusaasta algab? Kui nii, siis see lõige teatud määral diskrimineerib patendiomanikku olukordades, kus tegeliku kehtivusaasta algus (taotluse esitamise päev) on vastava kuu alguses.

**Eelnõu § 148.**

Lõige 1 – ilmselt peab olema - teatamiseni Euroopa Patendiameti poolt?

**Eelnõu § 149.**

Julge pealehakkamine on pool võitu, aga ainult pool.

**Eelnõu § 152.**

Millised need on? Taotleja soovib ju teada. Kui ei ole võimalik anda ammendavat loetelu, siis võiks ikka esitada hetkel kehtivad. Lisaks – arvesse ekspertiisil tuleb võtta ka Euroopa Kohtu lahendeid ja neid on küllalt palju.

**Eelnõu § 156.**

Lõige 2 – mis on tavaline mikrolülituse topoloogia? Kui on tavalised, siis ilmselt on olemas ka ebatavalised. Eksperti arvates on siin lõikes tegemist olukorraga, kus osistest (mis ise võivad olla ka iseseisvad lahendused), on koostatud keerukama lahendusega (võib nimetada ka näiteks kõrgema astme) mikrolülituse topoloogia. Veel terminoloogiast – terminid „tavaline“ ja „terviklik“ ei ole sobivad, kuna ka nn tavaline lahendus võib olla terviklik ja selles lõikes terviklikuks nimetatu võib olla tavaline veel terviklikumate lahenduste koostamisel. Samuti on eksperti arvates vaja seletuskirjas seda paragrahvi käsitleda.

**Eelnõu § 158.**

Kui „tagasiulatuvalt taotluse esitamise päevast..“, siis samasugune tagasiulatuvus peab olema ka kõigi teiste tööstusomandi esemete kohta. Pro: patent hakkab ka kehtima (**tagasiulatuvalt**) taotluse esitamise kuupäevast.

**Eelnõu § 159.**

Miks puudub siin omaniku ainuõigus ise kasutada ja käsutada? Ainuõigus on ise kasutada ja käsutada ja õigus on keelata kõigil teistel need toimingud. See säte peaks ikka korreleeruma vastavate sätetega teiste tööstusomandi esemete (nt leiutiste) puhul.

**Eelnõu § 161.**

Lõige 1 – õigust saab kasutada õigust omav isik?

**Eelnõu § 167.**

Lõige 2 – kaks kuud on äärmiselt lühike tähtaeg. Kuigi praegune seadus selle tähtaja ette näeb, oleks eksperdi arvates otstarbekas see pikendada 6 kuuni, et võrdsustada mikrolülituse topoloogia vähemal kasuliku mudeliga., eriti kui veel summas pidada mikrolülituse topoloogia kui lahenduse keerukust.

**Eelnõu § 168.**

Lõige 1 – kas võib kaitsta või saab kaitsta? „võib“ ja „saab“ probleem.

Lõige 2 – kas keelata kohe kaitsmine või kaitsmine lubada ja kasutamine keelata. Sest head tavad võivad ajas muutuda.

**Eelnõu § 169.**

Lõige 3 – kuidas neid piiramisi siis arvestatakse? Kas nii, et kui disaineri vabadust on kõvasti piiratud, siis võib kaitse anda ka oluliselt väiksemate erinevustega lahendusele? Seletuskirjas tuleks see eksperdi arvates lahti kirjutada.

**Eelnõu § 171.**

Lõige 2 – *Esitatud üks taotlus (Locarno klass 07): kaminatangid; triikraud; köögikastrul*. Siin pole tegemist variantidega. Pakutud uuendusega variantide probleem tõesti laheneb, kuid eksperdi arvates tuleb menetleda ka ülalpool kirjeldatud taotlust. Kui saab kaitse, kas siis tehakse registrisse kolm iseseisva tööstusdisainilahenduse kirjet?

**Eelnõu § 172.**

Lõige 3 – vt. Märkust § 169 kohta. Vähemalt ühes kohas peaks see olema lahti kirjutatud.

**Eelnõu § 174.**

Lõige 2 – mis on tööstusdisainilahendust kasutav toode? Kui see on õiguslik novell, tuleks seletuskirjas selgitada.

**Eelnõu § 176.**

Lõige 1 – võiks anda viited konkreetsetele üldosa paragrahvidele (seletuskirjas need juba on kirjas).

**Eelnõu § 184.**

Lõige 2 – kas 2 kuud ei ole liiga lühike aeg, eriti kui on tegemist näiteks välismaise kliendiga?

**Eelnõu § 187.**

Lõige 2 – eelnõus *tasu*, Seletuskirjas *lõiv*. Eksperdi arvates oleks ka eelnõus õigem kasutada viimast terminit.

**Eelnõu § 190.**

Lõige 2 punkt 2 – ilmselt peab olema viide **§-le 191**.

**Eelnõu § 191.**

Lõige 2 punkt 4 – mis on *hinnanguline väärtus*? Kui see on oluline termin, tuleks seletuskirjas selgitada.

**Eelnõu § 195.**

Lõige 1 – kas punktid 6 ja 7 on võimalik ühendada?

**Eelnõu § 197.**

Mis on *kaitse sisu*? Mis vahe on *kaitse ulatusel* ja *kaitse ulatusel kaupade ja teenuste suhtes*?

**Eelnõu § 199.**

Kas keelavates normides avatud loetelude kasutamine on viimase aja lähenemine? Kui lõige 2 on mõeldud kui lõike 1 teatud määral näitlikustamine, kas siis rohkem kui viis punkti pole võimalik anda, sest praktika tarvis on see lõige äärmiselt oluline.

**Eelnõu § 203.**

Eelnõus on kolm lõiget, seletuskiri on viie lõike kohta.

**Eelnõu § 205.**

Lõige 3 – seega, kui kaubamärgiomanik hakkas tegema kasutamise ettevalmistusi ei suudeta tõestada, et subjekt X kavatseb esitada vastavat nõuet, on kõik kaubamärgiomanikule OK?

**Eelnõu § 206 teist korda. Ilmselt peaks olema § 208**

Kas on võimalik olukord, et kaubamärgitaotleja taotluse esitamisel veel ei tea, mille alusel ja mis päevast tal on võimalik prioriteeti nõuelda?

**Eelnõu § 215.**

Seletuskiri – mis on kattuv osa? Oleks selguse mõttes vaja lahti kirjutada. Kas jagamine toimub klasside kaupa või on veel mingid muud võimalused?

**Eelnõu § 216.**

See, et need põhikirjad tuleb Patendiametis registreerida, tuleneb kaudselt tuletuslikult lõikest 6. Ehk võiks registreerimise kohustuse kirjutada otse lõikesse 1?

Kas Eestis seni mõni garantiimärk on registreeritud? Või on see õigus väga sarnane mikrolülituse topoloogiaga (muidugi üksnes kaitse saamise seisukohast)?

Sama ka kollektiivkaubamärgi kohta – ka selles osa on meie õiguspraktika vist küllaltki kõhnuke?

**Eelnõu § 217.**

Lõige 3 – kas tuleb aru saada nii, et kui garantiimärk viitab nt kauba geograafilisel päritolule, siis ettevõtja, kelle toodang rahuldab kõiki muid kvaliteedinõudeid, kuid mitte geograafilise päritolu oma, seda garantiimärki kasutada ei saa? Veel – **kas viide geograafilisele päritolule peab olema millegagi põhjendatud, st kas see on kindel kvaliteedinäitaja, mida on**



**võimalik tagada üksnes vastavas regioonis** või on see märgile kaitse taotleja suva (nt austus oma firma asukoha vastu). See osa tuleks seletuskirjas piisavalt lahti kirjutada.

#### **Eelnõu § 220.**

Lõige 1 - termin *Madridi taotlus* on ju žargoon või siis lühiväljend, millele peaks eelnema selle dokumendi täielik nimetus. Või panna lõikesse enne seda terminit lühend *nn*.

#### **Eelnõu § 222.**

Lõige 3 – Kui nn Madridi taotluse esitamiseks peab olema Eestis aluskaubamärk, ja selle taotluse alusel saadud rahvusvahelise registreeringu korral riigisisest kaubamärgist (aluskaubamärgist) loobuda ei saa, siis milline on see rahvusvaheline kaubamärgi registreering, mille olemasolul saab loobuda riigisisest kaubamärgiregistreeringust? Seda võiks ikka seletuskirjas selgitada.

#### **Eelnõu § 223.**

Lõige 1 – kas kontrollitakse samuti ainult absoluutsete aluste suhtes? Kui jah, siis eksperdi esmamulje, mis võib olla ka ekslik: on olukord, kus laekub rahvusvaheline taotlus, Eestis on sellele märgile juba kohaliku omaniku registreering, prioriteet ka varasem. PA absoluutseid aluseid ei leia, teeb registreeringu ja kohalik omanik peab nüüd hakkama seda märki oma kulu, kirjade ja ajakuluga tühistama?

#### **Eelnõu § 229.**

Punkt 1 – sõnastus: mis on *ole*? Sama ka seletuskirjas. Ilmselt sõna *ei* puudub.

Punkt 2 – Mis on see *kaubanduslik väärtus*? Kui selle all peetakse silmas eelist, mis on selle salajase info omajal, siis peaks see ka olema kirjutatud kui kaubanduslik väärtus selle omajale, mitte abstraktselt väärtus. Sest kui see info saab avalikuks, tema väärtus ettevõtluse seisukohalt ei muutu, ka konkurent saab selle kasutamiseга sama majandusliku tulemuse nagu eelmine infot salajas hoidnud ettevõtja.

#### **Eelnõu § 230.**

Lõige 2 punkt 3. Seda oleks küll vaja põhjalikumalt seletuskirjas avada, kasvõi mõne näidisolukorra baasil. Praegu jääb mulje näiteks nagu oleks tegemist võimalike töötülide reguleerimisega. Sellisel kujul sobiks see punkt väga paljudesse seadustesse.

#### **Eelnõu § 232.**

Nii et kui taotleja soovib kaubamärgitaotlusele nn. täisekspertiisi, tuleb tal või tema esindajal hoolikalt jälgida, kuidas toimub käeoleva eelnõu menetlemine.

#### **Mõned konkreetse paragrahvi mitteseotud probleemid:**

1. Kuidas eelnõu lahendab olukorra, kui samal päeval laekuvad patendiametisse patenditaotlused identsele tehnilisele lahendusele kahelt erinevalt taotlejalt? Kui need lahendused on identsed, siis on ka nende õiguslikud piirid identsed, nende eelnev tehnika tase on identne, seega iga ekspertisis tehtav eksperdipoolne ettepanek või muudatus ühes taotluses peab automaatselt olema kohustuslikult tehtud ka teise taotluse kohta.

Võimalus, et edasise menetluse käigus modifitseeruvad taotlused nii, et saab välja anda kaks iseseisvat patenti või siis ühe taotluse alusel saab patendi välja anda ja teis alusel keelduda,, on võimalik ainult juhul, kui tuuakse sisse uusi tunnuseid, mida enne taotluses polnud või siis kustutatakse taotlusest mõne olulised tunnused, mis aga on kõikides riikides kvalifitseeritav kui lubamatu laiendamine või ebaseaduslik manipuleerimine taotlusega. Kui ühe taotluse

alusel antakse välja patent ja teise alusel keeldutakse väljaandmisest, siis suure tõenäosusega eitava otsuse saanud taotleja vaidlustab selle otsuse ja tema positsiooni õiguses tõenduseks on teis taotluse menetluse tulemus.

Tõstatatud probleem on ilmselt analüüsist kõrvale jäetud põhjendusega, et kaasuse tõenäosus on väike, kuid null see ei ole.

2. Ekspert ei suuda leida eelnõust lahendust olukorrale, kus patendiamet on teinud patendi väljaandmise otsuse ja kolmas isik on selle ettenähtud tähtaja jooksul vaidlustanud Apellatsioonikomisjonis. Vaidluse menetlemise tulemusena vaidlustus rahuldatakse osaliselt, st kitsendatakse patendinõudlust. See eeldab uue komplektse leiutiskirjelduse koostamist ja patendiametile esitamist. Eelnõu vaikib nii selle kohta pealt, kes peab selle kirjelduse koostama ja esitama (selles osas võib veel kuidagiviisi eeldada, et seda peab tegema patendiomanik) kui ka milline on tähtaeg selle esitamiseks ja millised on tagajärjed kui patendiomanik seda ei tee. Eksperti arvates peaksid nii vastav tähtaeg kui ka selle mittejärgimise tulemused olema tingimata kirjas seaduses, kuna selles olukorras tuleks ilmselt üldistest apellatsioonikomisjoni otsuste jõustumise tähtaegadest teha erand.

3. Ekspert ei leidnud eelnõust normi, mis defineeriks tööstusomandi omaniku rikkumise korral kohaldatavad õiguskaitsevahendid, samal ajal õiguskaitsevahenditele kui sellistele viidatakse paljudes normides. Eksperti arvates peaks seadustik need ikka *expressis verbis* defineerima ja see ei tohiks olla suur probleem, kuna kehtivates seadustes (nt patendiseadus) on need olemas. Nende lülitamine seadustikku teeb selle kompaktsemaks ja mugavamaks kasutamisel.

4. Eesti tööstusomandi kaitse süsteemi taaskäivitamise ajal koostatud seaduste lõplikud tekstid saadeti läbivaatamiseks ja arvamuse saamiseks ka rahvusvahelistele erialaorganisatsioonidele, esmajoones WIPO-le ja EPO-le, hiljem ka Euroopa Komisjonile, kust saadi ka nii mõnigi väärtuslik ettepanek nende kohta. Arvestades asjaolu, et käeolev seadustik on sellise kodifitseerimisastmega, millist vähemalt ekspert ei ole intellektuaalomandi valdkonnas kohanud, ehk tasuks kaaluda ka seekord seadustiku eelnõu enne selle seaduseks kvalifitseerimist kättesaadavaks tegemist ülalnimetatud rahvusvahelistele erialaorganisatsioonidele. Neilt võib saada kasulikke märkusi, aga kindlasti saab tunnustust tehtud tööle.

*/digitaalalkiri/*

Jaak Ostrat, PhD

Eesti ja Euroopa patendivolinik

Tallinn, 21. august 2014.a.