



EUROOPA KAUBAMÄRGI JA DISAINI INFOKIRI

Nr 1-2020

ISSN 2228-4389

Käesolev infokiri on eelkõige praktilise suunitlusega ja loodud eesmärgiga anda kaubamärgi ning disainilahenduse taotlejale lühiülevaade Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) pakutavate teenuste muudatustest ja uuendustest. Ühtlasi leiavad infokirjas kajastamist olulisemad sündmused EUIPOs, koostöö- ja lähenemisprogrammi projektidega saavutatud ning huvitavamad disainilahendusi ja kaubamärke puudutavad õigusvaidlused. Võttes arvesse, et EUIPO on Madridi ja Haagi süsteemi lepinguosalise amet, käsitletakse infokirjas ka Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) uudiseid.

Täpsemalt tuleb käesolevas infokirjas muu hulgas juttu Brexiti mõjust kaubamärgi- ja disainiõigustele, oodatud kohtuotsusest kaupade/teenuste nimetuste selguse ning täpsuse kohta ja Madridi süsteemi juhendite muudatustest. Õigusvaidluste osas tutvustatakse üldkohtu ja EUIPO apellatsioonikoja otsuseid, kus on muu hulgas käsitletud minimaalse kujundusega märkide ja helimärgi eristusvõimet, üldiste põhjenduste esitamist kauba- või teenuserühmade kohta ning ameti varasemate otsuste mõju.

Teemad

- **Brexiti mõju**
- **Kohtuotsus kaupade/teenuste nimetuste ja sellega seotud pahauskuse kohta**
- **Uus pildituvastustehnoloogia kaubamärgi- ja disainiotsinguks**
- **Madridi süsteemi uudised**
- **Üldkohtu otsus kohtuasjas T-686/18**
- **Üldkohtu otsus kohtuasjas T-240/19**
- **EUIPO apellatsioonikoja otsus R620/2019-4**

Brexiti mõju

Vastavalt ELi ja Ühendkuningriigi vahel sõlmitud väljaastumislepingule lahkus Ühendkuningriik EList 1. veebruaril 2020. Ent lepingus on sätestatud, et üleminekuperioodi jooksul kuni 31. detsembrini 2020 jääb Ühendkuningriigis ja selle suhtes kehtima ELi õigus. See hõlmab ka ELi kaubamärgimäärust ja ühenduse registreeritud disaini määrust ning nende rakendusakte.

Määruste kehtimine üleminekuperioodi jooksul puudutab kõiki sisulisi ja menetluslikke sätteid ning EUIPOs taotleja esindamist puudutavaid nõudeid. Seega toimib kogu EUIPO menetlus, mis puudutab Ühendkuningriigist tulevaid registreerimisest keeldumise aluseid, seal kehtivaid varasemaid õigusi või Ühendkuningriigis asuvaid menetlusosalisi ja esindajaid, üleminekuperioodi lõpuni samamoodi nagu enne.

Pärast üleminekuperioodi lõppu tuleks pöörata tähelepanu järgnevatele asjaoludele.

Kui oled Ühendkuningriigis kehtiva riigisisese kaubamärgi või disainilahenduse omanik

Ühendkuningriigis registreeritud kaubamärk või disainilahendus kehtib edasi ka pärast Ühendkuningriigi lahkumist EList. Ka registreeritud õigusega kaasneva kaitse sisus ei muutu vahetult pärast Brexiti midagi. Brexitil võib siiski olla pikaajaline mõju. Praegu on kaubamärgi ja disainilahenduse valdkonnad ELi direktiividega ühtlustatud, mistõttu nende registreerimise tingimused, nende omanikele kuuluvate ainuõiguste sisu ja vahendid oma õiguste kaitsmiseks on kõikides ELi liikmesriikides sarnased.

Pärast EList lahkumist ei ole Ühendkuningriigil enam kohustust lähtuda oma riigisiseses seadusloomes ELi õigusest. Seetõttu on võimalik, et tulevikus hakkavad Ühendkuningriigi reeglid erinema ELi liikmesriikide reeglitest. See tähendab, et Ühendkuningriigi kaubamärk või disainilahendus võib anda natuke erineva sisuga õigused kui ELi liikmesriikides.

Samuti võib Ühendkuningriigi kohtutes olla edaspidi võimalik esitada eri sisuga (rahaliste nõuete puhul ka eri suurusega) nõudeid isikute vastu, kes kaubamarki või disainilahendust ilma loata kasutavad. Õiguse omaniku jaoks võib see tähendada varasemast suuremat ressursikulu, et hoida end Ühendkuningriigi seadustega vajalikul määral kursis ja pöörduda vajadusel õigusabi saamiseks kohalike õigusnõustajate poole.

Lahknevused Ühendkuningriigi ja ELi liikmesriikide seaduste vahel ei saa siiski kujuneda suureks, kuna nii kaubamärgi kui ka disainilahendusega tagatavate õiguste minimaalne tase on kehtestatud rahvusvaheliste lepingutega, mida Ühendkuningriik peab järgima ka pärast EList lahkumist.

Kui oled ELi kaubamärgi või ühenduse disainilahenduse omanik

ELi kaubamärk ja ühenduse registreeritud või registreerimata disainilahendus on kaitstud vastavate ELi määruste alusel ning nende kaitse ulatub üle kogu ELi. Pärast Brexiti üleminekuperioodi lõppu ei kehti need määrused enam Ühendkuningriigi suhtes, mistõttu ei laiene ELi kaubamärkide ja ühenduse disainilahendustega antav kaitse enam Ühendkuningriigi territooriumile.

Lahkumislepinguga kohustub Ühendkuningriik andma pärast üleminekuperioodi lõppu nendele ELi kaubamärkide ja ühenduse registreeritud disainilahenduste omanikele, kelle õigus on registreeritud enne üleminekuperioodi lõppu, Ühendkuningriigis võrreldava õiguse. Selleks ei ole vaja esitada eraldi taotlust ega maksta täiendavat riigilõivu. Samuti ei viida läbi uut kaubamärgi või disainilahenduse nõuetele vastavuse kontrolli. Esimese kolme aasta jooksul pärast üleminekuperioodi lõppu ei tohi sel viisil antavate õiguste omanikelt nõuda Ühendkuningriigi postiaadressi, edaspidi võib Ühendkuningriik sellise nõude kehtestada.

ELi kaubamärgi või disaini alusel Ühendkuningriigis antav riigisisene registreering kehtib sama kaua kui paralleelne ELi kaubamärk või ühenduse registreeritud disainilahendus. Kaitsetähtaja lõppemisel on võimalik seda pikendada vastavalt Ühendkuningriigi seadustele.

Neile, kellele kuulub üleminekuperioodi lõpu seisuga ühenduse registreerimata disainilahendus, kohustub Ühendkuningriik lahkumislepinguga tagama samasugust kaitse taset andva intellektuaalomandiõiguse. See õigus peab Ühendkuningriigis tekkima automaatselt ja selle tähtaeg peab olema vähemalt sama pikk, kui oli üleminekuperioodi lõpu seisuga vastava ühenduse registreerimata disainilahenduse järelejäanud kaitse tähtaeg.

Kui oled ELi kaubamärgi või ühenduse registreeritud disainilahenduse taotleja

Kui taotletav ELi kaubamärk või ühenduse registreeritud disainilahendus registreeritakse enne üleminekuperioodi lõppu, rakenduvad selle suhtes samad põhimõtted, nagu on eespool kirjeldatud ELi kaubamärgi või ühenduse registreeritud disainilahenduse kohta.

Kui taotlus on esitatud enne üleminekuperioodi lõppu, kuid üleminekuperioodi lõpu päevaks ei ole taotlust veel rahuldatud, on taotlejal õigus esitada sama kaubamärgi (sh samade kaupade või teenuste suhtes) või sama disainilahenduse registreerimise taotlus Ühendkuningriigis üheksa kuu jooksul üleminekuperioodi lõpust arvates.

Sellise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks loetakse ELis esitatud taotluse vastav kuupäev. See tagab taotlejale muu hulgas eesõiguse Ühendkuningriigis sellest kuupäevast hiljem esitatud taotluste ees. Samuti hinnatakse selle kuupäeva seisuga kaubamärgi või disainilahenduse vastavust kaitse saamise tingimustele, sh disaini puhul selle uudsust ja eristatavust.

Kui oled rahvusvahelise kaubamärgi või disaini omanik, kus üks märgitud lepinguosalistest on EL, või soovid sellise taotluse esitada

Üleminekuperioodi lõpuni kehtib Madridi süsteemi alusel kogu ELis registreeritud kaubamärk ja Haagi süsteemi alusel kogu ELis kehtiv disain ka Ühendkuningriigi territooriumil. Isikud, kellel on Ühendkuningriigis elukoht või tegutsev ettevõtte, saavad kuni üleminekuperioodi lõpuni esitada rahvusvahelisi taotlusi Madridi süsteemi alusel EUIPO kaudu.

Lahkumislepinguga kohustub Ühendkuningriik andma pärast üleminekuperioodi lõppu nendele Madridi või Haagi süsteemi alusel ELis registreeritud kaubamärkide ja ühenduse registreeritud disainilahenduste omanikele, kelle õigus on registreeritud enne üleminekuperioodi lõppu, Ühendkuningriigis võrreldava õiguse.

EUIPO uudised 27.01.2020; Välisministeeriumi veebileht; WIPO infoteatis nr 2/2020

Kohtuotsus kaupade/teenuste nimetuste ja sellega seotud pahausksuse kohta

29. jaanuaril 2020 tegi Euroopa Kohus eelotsusetaotluse põhjal otsuse kohtuasjas [C-371/18](#)¹. EUIPO on seisukohal, et kohus andis selle otsusega olulisi juhiseid ühest küljest kaupade ja teenuste nimetuste selguse ning täpsuse nõuete kohta, teisest küljest pahausksuse käsituse kohta.

Eelotsusetaotluses esitatud küsimuste sisu oli järgnev.

1. Kas kaubamärgi võib tunnistada täielikult või osaliselt kehtetuks selle alusel, et kõik või mõned kaupade ja teenuste nimetused ei ole piisavalt selged ning täpsed?

2. Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas selline termin nagu *arvutitarkvara* on liiga üldine ja ebamäärane?

3. Kas on tegemist pahausksusega, kui kaubamärgi registreerimist taotletakse ilma kavatsuseta seda seoses loetletud kaupade või teenustega kasutada?

4. Kui kolmandale küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas saab järeldada, et taotleja esitas taotluse osaliselt heauskselt ja osaliselt pahauskselt?

Esimesele küsimusele vastas kohus, et ELi või riigisisest kaubamärki ei või tunnistada täielikult või osaliselt kehtetuks põhjusel, et kaubamärgi registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenuste tähistamiseks kasutatud terminid ei ole selged ning täpsed. Kohus leidis, et kaubamärgidirektiivis ja -määruses on esitatud kaubamärgi kehtetuks tunnistamise põhjuste ammendav loetelu, mille hulgas ei ole registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenuste tähistami-

seks kasutatud terminite selguse ning täpsuse puudumist. Lisaks ei saa registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenuste tähistamiseks kasutatud terminite selguse ning täpsuse puudumist pidada avaliku korruga vastuolus olevaks.

Kuna vastus esimesele küsimusele oli eitav, ei pidanud kohus vajalikuks vastata teisele küsimusele.

Kolmandale küsimusele vastas kohus, et kaubamärgitaotluse esitamine igasuguse kavatsuseta kasutada kaubamärki taotlusega hõlmatud kaupade ja teenuste tähistamiseks kujutab endast pahauskset toimingut, kui on täidetud teatud tingimused. Kohus märkis, et registreerimistaotluse esitamise või taotluse läbivaatamise päeva seisuga ei pea kaubamärgi taotleja märkima või isegi täpselt teadma, kuidas ta kaubamärki kasutama hakkab. Taotleja pahausksust ei saa seega eeldada üksnes selle põhjal, et taotluse esitamise ajal ei olnud selle taotleja majandustegevus vastavuses taotlusega hõlmatud kaupade ja teenustega. Kuid taotluse esitamine igasuguse kavatsuseta kasutada kaubamärki taotlusega hõlmatud kaupade ja teenuste tähistamiseks võib olla pahauskne toiming juhul, kui kaubamärgi taotleja kavatses kahjustada kolmandate isikute huve viisil, mis ei ole kooskõlas ausa tavaga, või isegi konkreetset kolmandat isikut silmas pidamata omandada ainuõigus muul eesmärgil kui seoses kaubamärgi ülesannetega.

Neljandale küsimusele vastas kohus, et kui kavatsus kasutada kaubamärki kooskõlas selle peamiste ülesannetega puudub üksnes osa kaubamärgitaotlusega hõlmatud kaupade või teenuste osas, siis kujutab see taotlus endast pahauskset toimingut ainult nende kaupade või teenuste suhtes.

EUIPO hinnangul lisavad need seisukohad õiguskindlust. Vastus esimesele küsimusele kinnitab kaubamärgiomanikele, et registreeringute puhul, mis sisaldavad liiga üldisi kaupade või teenuste nimetusi, ei saa nende õigusi kehtetuks tunnistada ainult seetõttu, et need nimetused ei ole piisavalt selged ja täpsed. See kinnitab EUIPO ja Patendiameti praegust praktikat, mille kohaselt ei kuulu nimetuste ebatäpsus absoluutsete keeldumispõhjuste hulka.

Lisaks ei seadnud kohus kahtluse alla nimetuse *arvutitarkvara* selgust ja täpsust, mistõttu ei seatud kahtluse alla EUIPO ning liikmesriikide ametite ühist praktikat kaupade ja teenuste nimetuste täpsuse ning selguse kohta, mis on sätestatud [ühisteaisis](#) Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõistetega seotud ühise praktika kohta².

Kohus on selgitanud ka tingimusi, mille puhul saab registreeringu kehtetuks tunnistamiseks kasutada pahausksuse sätet nende kaupade ja teenuste suhtes, mille tähistamiseks taotlejal ei ole olnud kavatsust märki kasutada.

Seoses sellega kutsuvad EUIPO ja Patendiamet taotlejaid üles oma ärivajadusi hoolikalt läbi mõtlema enne väga pika kaupade või teenuste loeteluga kaubamärgitaotluse esitamist. Nimelt soovitame taotlejail mitte lisada taotlusele kaupu ja teenuseid üksnes selleks, et laiendada oma märgi õiguskaitses

ulatust või mingil muul põhjusel, mis ei ole otseselt seotud kaubamärgi ülesannetega. Taotlejaid, kes ei järgi seda nõuannet, võib tabada kehtetuks tunnistamise menetlus pahauskuse alusel, mille tulemuseks võib olla nende kaubamärgi registreeringu osaline või täielik kehtetuks tunnistamine koos menetluskulude tasumisega.

EUIPO infokiri Alicante Uudised, veebruar 2020

Uus pildituvastustehnoloogia kaubamärgi- ja disainiot-singuks

EUIPO on rakendanud uue tehisintellektil põhineva lahenduse, mis on seni kasutusel olnud pildituvastustehnoloogiatest veelgi parem. Uus lahendus võimaldab kasutajatel teha pildiotsinguid nii kaubamärkide kui disainide kohta, kasutades uusi algoritme, mis töötavad andmebaasides eSearch plus ja TMView.

eSearch plusi täppisotsingu funktsiooni kasutades suudavad uued algoritmid anda soovitusi Locarno ja Viini klassifikatsiooni klasside kohta, tehes kaubamärkide ja disainide otsimise lihtsamaks.

Pildituvastustehnoloogia disainide jaoks

Disainide puhul on võimalik üles laadida kuni seitse kujutist ühest disainist, et veenduda, kas midagi sarnast on EUIPOs juba registreeritud. See on kiire ja tasuta teenus, mis pole kasulik mitte ainult enne taotluse esitamist, vaid võimaldab oma intellektuaalomandi õigusi ka peale registreerimist efektiivselt jälgida.

Uus ja märkimisväärne uuendus on ka see, et süsteem suudab pakkuda automaatseid soovitusi otsingu parameetrite kitsendamiseks, tuvastades kujutisel oleva disaini Locarno klassid. Parima otsingutulemuse saamiseks tutvuge [nõuannetega](#)³ eSearch plus andmebaasis.

Pildituvastustehnoloogia kaubamärkide jaoks

Andmebaasides eSearch plus ja TMView on kasutusel uued algoritmid kaubamärgiotsingus veelgi täpsemate tulemuste saamiseks. TMview's saab kujutisi otsida kõigi kujutiseotsingu teenusega liitunud ametite andmebaasides. eSearch Plusi täppisotsingus kasutab uus funktsioon masinõppe põhimõtteid, mis suudavad tuvastada ja automaatselt soovitada võimalikke Viini klassifikatsiooni klasse, et kitsendada ning täpsustada otsingutulemusi.

EUIPO uudised 02.12.2019

Madridi süsteemi uudised

Madridi süsteemi juhendite muudatused

Aasta algas muudatustega *märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe ja selle kokkuleppe protokoll* ühises juhendis. Alates 1. veebruarist 2020 on selle pealkiri *märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll* [reeglistik](#)⁴. Koos reeglite muutustega jõustusid ka muudatused [lõivude loetelus](#)⁵ ja [haldusjuhendis](#)⁶.

Madridi Liidu assamblee kiitis muudatused heaks oma 52. istungil 2018. a. oktoobris. Muudatused tulenevad peamiselt sellest, et alates 31. oktoobrist 2015 toimib Madridi süsteem ainult protokollil alusel. Reeglistik kajastab nüüd eespool nimetatud olukorda, sisaldades viiteid ainult protokollile. Sätted, mis enam ei kehti, on kustutatud ja osa sätteid on ühtlustatud. Lisaks on tekst muudetud sooneutraalseks, asendades meessoost isikulised asesõnad umbisikuliste väljenditega. Need muudatused ei puuduta eestikeelset teksti. Eespool nimetatud muudatused ei ole sisulist laadi ja lõivude loetelu muudatused ei puuduta lõivude suurust.

Haldusjuhendi muudatused on seotud reeglistiku pealkirja muutmisega. Lisaks on kustutatud viited pabervormidele ja faksile.

Kõigi muudatustega on võimalik tutvuda [WIPO infoteatistes nr 1/2020](#)⁷.

Rahvusvaheliste registreeringute kehtivusaja pikendamine on nüüd lihtsam

Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll reeglistikus muudetud reegel 30 lihtsustab oluliselt rahvusvaheliste registreeringute kehtivusaja pikendamist.

Rahvusvaheline registreering kehtib 10 aastat ja seda kehtivusaega on võimalik pikendada vahetult WIPOs. Pärast reegli 30 muutmist võetakse nende lepinguosaliste märkimise puhul, kes on kehtestanud klassipõhise individuaallõivu, pikendamislõivu arvutamisel aluseks ainult need klassid, mille suhtes lepinguosalise on märgile õiguskaitses antud. Registreeringute omanikud, kes on märgile ainult osalise kaitses andmise vaidlustanud, ei pea enam maksma individuaallõivu klasside eest, mille suhtes kehtivusaja pikendamise ajal ei ole märgile õiguskaitses antud.

Seetõttu eemaldati kehtivusaja pikendamise vormilt M11 punkt 4 ja vastav valik e-Renewalis. Selle punkti all pidi märkima, kas soovitakse registreeringu kehtivusaega pikendada kõigi kaupade ja teenuste suhtes lepinguosaliselt, kus märk oli saanud õiguskaitses ainult osaliselt, või mitte. Selle teabe esitamine ei ole enam nõutav.

Kui lepinguosaline, kes on kehtestanud individuaallõivu iga klassi kohta, teatab hiljem, et märk on saanud õiguskaitses laiemalt, arvutatakse vastavalt sel-

lele teatele välja uus pikendamislõiv.

WIPO Madridi süsteemi uudised 16.01.2020; WIPO infoteatis nr 1/2020

Üldkohtu otsus kohtuasjas T-686/18

Üldkohus tegi 3. oktoobril 2019 otsuse kohtuasjas [T-686/18](#) (LegalCareers GmbH vs. EUIPO), kus käsitletakse minimaalse kujundusega kaubamärgi kirjeldavat iseloomu.

Asjaolud

Taotleja soovis registreerida ELi kaubamärgina allpool kujutatud kujutismärgi klassides 16, 35, 41 ja 45 loetletud kaupade ning teenuste tähistamiseks.



EUTM nr 009978594

EUIPO keeldus märgi registreerimisest vastavalt [kaubamärgimääruse](#)⁸ artikli 7 lõike 1 punktidele b ja c, kuna märk on kirjeldav ja eristusvõimetu.

Kaubamärgiomanik esitas kaebuse. Apellatsioonikoda jättis kaebuse rahuldamata, leides, et tähis näitab, et kaubad ja teenused on seotud tööjõu vahendamisega õigusvaldkonnas. Kujutiselement loeti liiga nõrgaks, et tasakaalustada kirjeldavat üldmuljet. Tähist peeti eristusvõimetuks, kuna see koosneb üksnes kirjeldavatest sõnadest ja eristusvõimetust kujutiselementidist. Taotleja esitas kaebuse üldkohtusse, tuginedes väidetele, et on rikutud kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkte b ja c ning artikli 94 lõiget 1.

Kohtuasja sisu

Kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumise suhtes ei seadnud kohus kahtluse alla apellatsioonikoja väiteid, et klassis 16 nimetatud kaubad ja osa klassis 41 nimetatud teenustest on suunatud tavatarbijatele. Ülejäänud klassis 41 ja klassides 35 ning 45 nimetatud teenused on suunatud õiguse ja majanduse valdkonna spetsialistidele.

Samuti nõustus kohus, et tähis koosneb kahest sõnalisest elemendist: *legal* (õiguslik) ja *careers* (karjäärid), mille tähendus näitab edukat ametiredelil edenemist õigusvaldkonnas. Seega tajub asjaomane avalikkus, et need teenused võimaldavad professionaalset edasijõudmist õigusvaldkonnas. Taotleja ei esitanud konkreetseid tõendusmaterjale selle kohta, et tähis ei ole kirjeldav. Tähis kirjeldab kõiki taotluses nimetatud kaupu ja teenuseid, kuhu hulka kuuluvad ka õigusvaldkonna kaubad ning teenused.

Kohus ei nõustunud taotleja väidetega, et märgil on minimaalne eristusvõime, kuna kujutiselement on silmatorkav, loominguline ja meeldejääv. Kohus leidis, et kujutiselement ei lisa märgile originaalsust, mis seaks kahtluse alla märgi kirjeldava iseloomu.

Kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumise kohta märkis kohus, et kuna kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks piisab ühest absoluutsest keeldumise põhjusest, ei ole vaja teist põhjust analüüsida.

Kaubamärgimääruse artikli 94 lõike 1 rikkumise kohta leidis kohus, et apellatsioonikoda ei rikkunud selle lõike all sätestatud kohustust märkida põhjused, millel otsus rajaneb, ja esitas üksikasjalikud põhjendused, mille alusel loeti märk kirjeldavaks.

Hagi jäeti rahuldamata.

EU IPO infokiri Alicante Uudised, november 2019

Üldkohtu otsus kohtuasjas T-240/19

Üldkohus tegi 7. novembril 2019 otsuse kohtuasjas [T-240/19](#) (A9.com vs. EUIPO), kus käsitletakse kujutismärgi eristusvõimet, põhjenduste esitamist homogeense kaubarühma kohta ja ameti varasemate otsuste mõju.

Asjaolud

Taotleja soovis registreerida ELi kaubamärgina allpool kujutatud kujutismärgi klassis 9 loetletud kaupade tähistamiseks.



EUTM nr 017868712

EUIPO keeldus märgi registreerimisest vastavalt kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punktidele b ja c. Kaubamärgiomanik esitas kaebuse. Apellatsioonikoda jättis kaebuse rahuldamata, leides, et asjaomane avalikkus tajub tähist alarmi, meeldetuletuse või helina tähenduses. Taotluses loetletud kaupadega seoses tajub asjaomane avalikkus tähist sümboli kujul esitatud teatena kauba omaduste kohta. Apellatsioonikoda võttis arvesse, et märgi üldmulje on tavaline, ei sisalda omapäraseid elemente või silmatorkavaid jooni, mis annaks märgile minimaalse eristusvõime.

Taotleja esitas kaebuse üldkohtusse, tuginedes väidetele, et on rikutud kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkte b ja c ning artikli 94 lõiget 1.

Kohtuasja sisu

Põhjenduste esitamise nõude rikkumine (artikli 94 lõige 1)

Kohus leidis, et apellatsioonikoda on esitanud üldised põhjendused kõigi taotluses nimetatud kaupade kohta, mis olid jaotatud viide rühma omaduste järgi, mis on kõigil kaupadel ühised ja samas olulised absoluutsete keeldumispõhjuste analüüsimisel. Samasse rühma kuuluvad kaubad on omavahel seotud piisavalt otseselt ja spetsiifiliselt selleks, et moodustada homogeenne kaubarühm. Seega oli apellatsioonikojal õigus kasutada iga kaubarühma kohta üksnes üldisi põhjendusi. Otsene ja spetsiifiline seos samasse kaubarühma kuuluvate kaupade suhtes on apellatsioonikoja otsuses selgelt välja toodud ja seega ei saa väita, et on rikutud põhjenduste esitamise nõuet osa kaupade kohta.

Kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine

Kella kujutisega ikooni tajub asjaomane avalikkus taotluses loetletud kaupade suhtes teatena kauba omaduste kohta. Nimelt, et kaubad sisaldavad või võivad sisaldada:

- alarmi, häire või teate funktsiooni;
- tarkvara, mis võimaldab sellist funktsiooni;
- vargavastast alarmi;
- võimalust tekitada kellahelinat.

Tähis, mis on ülilihtne ja sisaldab elementaarset geomeetrilist kujundit nagu ring, joon, nelinurk või tavaline viisnurk, ei suuda edasi anda tarbijale meelde jäävat sõnumit ning tarbija ei taju seda kaubamärgina, kui see ei ole kasutamise käigus eristusvõimet omandanud. Taotluses esitatud tähise üldmulje on tavaline, ei sisalda omapäraseid elemente või silmatorkavaid jooni, mis võiksid asjaomasele avalikkusele meelde jääda. Seega on tähis eristusvõimetu.

Kohus märkis, et apellatsioonikoja otsust tuleb analüüsida üksnes kaubamärgimääruse sätete põhjal, mitte varasemate otsuste järgi. Seega ei ole apellatsioonikoja ega kohtu otsused sõltuvuses EUIPO ekspertide varasematest otsustest.

Kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumise kohta märkis kohus, et kuna kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks piisab ühest absoluutsest keeldumise põhjusest, ei ole vaja teist põhjust analüüsida.

Hagi jäeti rahuldamata.

EUIPO infokiri Alicante Uudised, detsember 2019

EUIPO apellatsioonikoja otsus R620/2019-4

EUIPO apellatsioonikoda tegi 19. septembril 2019 otsuse, kus käsitletakse helimärgi eristusvõimet.

Taotleja soovis registreerida ELi kaubamärgina helimärki paljudes klassides nimetatud kaupade ja teenuste tähistamiseks ([EUTM nr 017880808⁹](#)). Heli-märk koosneb elektroonselt loodud helilõigust, mis kestab kaks sekundit. EUIPO ekspert keeldus märgi registreerimisest kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti b alusel kõigi taotletud kaupade ja teenuste suhtes, kuna sellel puuduvad tunnused, mis võimaldaks asjaomasel avalikkusel seda lihtsalt ja kiiresti eristusvõimelise kaubamärgina meelde jätta.

Ent apellatsioonikoda märkis, et ameti otsuses ei ole põhjendatud, miks helilõigul puudub eristusvõime eri kaupade ja teenuste suhtes. Üldine eeldus asjaomase avalikkuse käitumise kohta eriliigiliste kaupade ja teenuste suhtes, mis on suunatud eri tarbijarühmadele ning mis on eri otstarbega, ei ole piisav põhjendus.

Puuduvad tõendid, et helilõik (helin) oleks kasutusel, lisaks erineb see teistest helinatest. Üksikutest helidest, nagu ka üksikutest tähtedest saab moodustada lõputu arvu kombinatsioone. Isegi kui osa tarbijatel on helinate suhtes madal tähelepanelikkuse tase, ei tohiks arvesse võtta ainult nende tarbijate tähelepanu astet.

Lisaks ei ole helilõik seotud taotluses nimetatud kaupade ja teenustega. See ei ole mootori hääli ega looduslik heli. Väide, et see on inspireeriv või motiveeriv hääli, on vaieldav. Tõenäolisem on, et seda hääli tajutakse teadlikult ja asjaomased tarbijad mäletavad seda hiljem kaubamärgi funktsioonis.

Apellatsioonikoda tühistas keeldumisotsuse ja helimärk on saanud õiguskaitsese.

EUIPO infokiri Alicante Uudised, november 2019

¹ Euroopa Kohtu otsus C-371/18, 29.01.2020: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=222824&pageIndex=0&doclang=ET&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2048435>

² Ühisteatis Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõistetega seotud ühise praktika kohta: <https://www.epa.ee/sites/www.epa.ee/files/elfinder/dokumentid/yhisteatis2v1.2.pdf>

³ *Tips and tricks:*

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/searching-for-images-in-esearch-plus>

⁴ Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollid reeglistik: <https://www.epa.ee/sites/www.epa.ee/files/elfinder/dokumentid/madridireeglid.pdf>

⁵ Madridi süsteemi lõivude loetelu: <https://www.epa.ee/sites/www.epa.ee/files/elfinder/dokumendid/madridisysteemiloivud.pdf>

⁶ Haldusjuhend: <https://www.epa.ee/et/rahvusvahelise-registreerimise-madridi-susteemi-kaudu/markide-rahvusvahelise-registreerimise-madridi>

⁷ WIPO infoteatis nr 1/2020:

https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2020/madrid_2020_1.pdf

⁸ EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2017/1001, 14. juuni 2017, Euroopa Liidu kaubamärgi kohta:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32017R1001>

⁹ EUTM nr 017880808:

<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017880808>



PATENDIAMET

EUIPO
European Union Intellectual Property Office
Avenida de Europa 4
E-03008 Alicante, SPAIN
Fax +34 96 513 1344

Tasuta konsultatsioonid:
e-post information@euipo.europa.eu
tel +34 96 513 9100

Patendiamet
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

Tasuta konsultatsioonid:
e-post kaubamark@epa.ee
tel 627 7937
e-post disain@epa.ee
tel 627 7918