



EUROOPA KAUBAMÄRGI JA DISAINI INFOKIRI

Nr 3-2017

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 EUIPO-s, koostöö- ja lähenemisprogrammi projektidega saavutatu ning huvitavamad disainilahendusi ja kaubamärke puudutavad õigusvaidlused. Võttes arvesse, et EUIPO on Madridi ja Haagi süsteemi lepinguosalise amet, käsitletakse infokirjas ka Maailma Intellektuaalomandi Ameti (WIPO) uudiseid.

Täpsemalt tuleb käesolevas infokirjas juttu Euroopa Liidu (EL) kaubamärgimäärusest tulenevatest muudatustest, disainide internetis avalikustamise tõendamisest, Madridi süsteemi reeglite muudatustest ja WIPO uutest ning uuendatud e-teenustest. Õigusvaidluste osas tutvustatakse Euroopa Kohtu ja üldkohtu otsuseid, kus on muu hulgas käsitletud ingliskeelse sõnaühendi kiitvat iseloomu, toetumist ameti varasemale praktikale ja registreeringutele teistes riikides ning tähiseid, mis koosnevad üksnes kauba kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks.

Teemad

- **Õigusreform jätkub**
- **Ülevaade muutmismääruse artikli 28 lõike 8 kasutamisest**
- **Madridi süsteemi uudised**
- **Wayback Machine ja disainide avalikustamine internetis**
- **Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-421/15P**
- **Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-104/16**

Õigusreform jätkub

18. mail 2017 võttis Euroopa Komisjon kaubamärgimääruse uute sätete rakendamiseks vastu teisesed õigusaktid, nimelt delegeeritud määruse¹ ja rakendusmääruse², mis jõustuvad 1. oktoobril 2017. Oktoobris jõustuvate muudatuste laine tähistab haripunkti 2008. aastal alguse saanud protsessis, kui Euroopa Komisjon hakkas üle vaatama Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemi toimimist. Koos 23. märtsil 2016 jõustunud muudatustega on protsessi eesmärk muuta EL-i kaubamärgisüsteem efektiivsemaks ja järjepidevamaks ning kohandada seda internetiajastuga.

Kokkuvõtte peamistest muudatustest, mis jõustuvad 1. oktoobril, on esitatud käesolevas artiklis. See ei ole täielik muudatuste loetelu. Kõik muudatused hakkavad kajastuma EUIPO kaubamärgijuhendis, mis peaks olema peamine teatmeallikas EL-i kaubamärgisüsteemi kasutajate ja elukutseliste nõustajate jaoks, kellel on tingimata vaja kõige värskemast teavest EUIPO menetlustava kohta.

EL-i kaubamärgi kujutamine

Kaubamärgi graafilise kujutamise nõude kaotamine on üks peamistest muudatustest. Vastavalt kaubamärgimääruse³ artiklile 4 ei pea EL-i kaubamärki enam graafiliselt kujutama, kui see on esitatud muul viisil, mis võimaldab pädevatel asutustel teha kindlaks õiguskaitse selge ja täpne sisu. Seda arvesse võttes on rakendusmääruse artiklis 3 sätestatud, et EL-i kaubamärke võib esitada mis tahes sobivas vormis üldiselt kättesaadavat tehnoloogiat kasutades. Seega on nüüd aktsepteeritavad ka sellist liiki märgid, mida saab kujutada ainult elektroonselt (näiteks multimeediamärgid).

Samas artiklis on kinnitatud, et kaubamärgi kujutis määrab kindlaks registreeritava eseme. Kujutisega koos võib esitada märke kaubamärgi liigi kohta või vajadusel kirjelduse, mis peab vastama kujutisele, kuid ei tohi olla sellest laiem. Tulemus on, et õiguskaitse ulatus on märgi kujutiselt täpselt nähtav ja EL-i kaubamärkide registrikanded on arusaadavamad, kergemini ligipääsetavad ning lihtsamini leitavad. Ilmselgelt ei ole ainult elektroonsel kujul esitatavaid märke võimalik traditsioonilisel moel avaldada. Seetõttu tunnistatakse õiguspäraseks lisada selliste märkide avaldamiskandele ja registreerimistunnistusele link avalikkusele kättesaadava faili juurde EUIPO registris.

Sertifitseerimismärk

1. oktoobril 2017 kehtestatakse uus EL-i kaubamärgi liik – sertifitseerimismärk. Sertifitseerimismärgid on mõne liikmesriigi süsteemis juba olemas. Need võimaldavad sertifitseerival asutusel või organisatsioonil lubada sertifitseerimissüsteemi osalistel kasutada kaubamärki selliste kaupade või teenuste tähisena, mis vastavad sertifitseerimisnõuetele. EL-i sertifitseerimismärgi omanik võib olla avalik asutus või eraettevõtte, seega on seda märki võimalik kasutada nii riigi kui erasektori sertifitseerimiskavades. Sertifitseerimismärgi taotluslõiv on 1500 eurot e-taotlusena ja 1800 eurot pabertaotlusena.

Nõuded eri liiki märkide kujutamisel

Rakenduse määruse artiklis 3 on sõnastatud spetsiaalsed reeglid ja nõuded kümne kõige populaarsema kaubamärgiliigi kujutamiseks, k.a mõned tehnilised nõuded, kooskõlas kaubamärgi olemuse ning omadustega. Nende eesmärk on suurendada kasutajate õiguskindlust ja vähendada vorminõudeid puudutavaid vastuväiteid.

Prioriteet

Prioriteedinõue tuleb esitada koos taotlusega, mitte hiljem taotlusele lisada. Nõuet tõendavad dokumendid tuleb esitada kolme kuu jooksul taotluse kuupäevast arvates. Varem tuli seda teha kolme kuu jooksul prioriteedinõude kätte saamise kuupäevast arvates. Kui eelnimetatud dokumendid ei ole mõnes EUIPO ametlikus keeles, võib amet nõuda tõlget, kuid ei pea seda tegema. EUIPO ei kontrolli enam prioriteedinõude sisu. See jääb pelgalt nõudeks seni, kuni sellele on vaja toetuda ja seda menetluse käigus kehtivaks tunnistada.

Omandatud eristusvõime nõue

Taotlejal on võimalus viidata omandatud eristusvõimele põhi- või kõrvalnõudena taotluse esitamise ajal või hiljem. Kõrvalnõude eelis on, et omandatud eristusvõime tuleb jutuks alles pärast lõplikku negatiivset otsust märgi loomupärase eristusvõime suhtes. See võimaldab taotlejal lõpuni ära kasutada loomupärase eristusvõime kohta tehtud otsuse edasi kaebamise võimalused enne, kui nõutakse omandatud eristusvõime tõendamist. Seega ei pea kasutajad tegema kulutusi tõendite kogumise ja esitamise peale enne, kui see on tõesti vajalik.

Vaidlustamis- ja tühistamismenetlus

Suhtelistel alustel põhineva vaidlustuse vastuvõtmise ja põhistamise nõudeid on selguse mõttes ümber korraldatud, võttes arvesse kaubamärgimääruse artikli 8 lõikes 6 esitatud geograafilisi tähiseid puudutavat alust. Tühistamismenetlust puudutavad sätted on kooskõlas vaidlustamismenetlusega, v.a siis, kui erinevused on põhjendatud. Delegeeritud määruses on esitatud raameeskiri hilinenud tõendusmaterjalide kohta ja kodifitseeritud kaubamärgist loobumise peatamise praktika, kui loobumine on tehtud tühistamismenetluse ajal.

***On-line*-põhjendused**

Selge näide internetiajastuga kohanemisest on varasemat registreeritud õigust (näiteks registreeritud kaubamärki või geograafilist tähist) näitavatele tõendusmaterjalidele või liikmesriigi seadusele viitamine, kui materjalid on interneti kaudu kättesaadavad EUIPO või oponendi tunnustatud allikast. Sel otstarbel tunnustab EUIPO EL-i liikmesriikide intellektuaalomandiametite andmebaase, millele ligipääsuks võib kasutada TMview andmebaasi.

Keeled ja tõlkimine

Tõlkenõudeid on lihtsustatud. Enamik põhjendusi võib esitada ükskõik millises EL-i ametlikus keeles. Kui kasutatakse keelt, mis ei ole menetluse keel, on tõlge vajalik ainult siis, kui EUIPO seda nõuab kas omaalgatuslikult või teise osalise põhjendatud nõudel. Ent põhjenduste tõendid (taotlemis-, registreerimis- ja pikendamistunnistused, asjasse puutuvad õigusaktide sätted) tuleb endiselt esitada menetluse keeles või tõlkida sellesse keelde vastava tähtaja jooksul. Sealjuures ei ole tõlkenorm enam nii koormav niivõrd, et kui menetlusosaline on näidanud, et ainult osa dokumendist puutub asjasse, võib esitada ainult selle osa tõlke.

EUIPO-ga suhtlemine

Suhtlusviise on muudetud, et võtta arvesse infotehnoloogilised arengud. Nimelt:

- iganenud suhtlusvormid, nimelt dokumentide käsitsi kätte toimetamine ja EUIPO-s postkasti panemine, on tühistatud;
- elektroonsel teel edastamist tõlgendatakse laialt, nii et sinna alla kuulub ka faks ja potentsiaalselt paljud muud suhtluskanalid; nende kana-

lite kasutamise ulatuse ja tehnilised tingimused määrab kindlaks EUIPO tegevdirektor;

- lähtuvalt eelmises punktis märgitust on teisestest õigusaktidest kõrvaldatud viited faksiaparaadile ja muudele tehnilistele vahenditele;
- koos posti teel saatmise võimalusega on nimetatud kulleriteenust.

Tõendite ülesehitus ja esitamine

Delegeeritud määruse artiklis 55, mis peegeldab üldkohtu eeskirja, on esitatud põhjendustele lisatud tõendite ülesehituse ja vormingu nõuded. Tõendid peavad olema selgelt identifitseeritud ja nummerdatud. Kui seda ei tehta, võib EUIPO paluda need puudused kõrvaldada. Nõuete täitmata jätmine võib viia kõigi või osa tõendite kõrvale lükkamiseni.

Apellatsioonikojad

Delegeeritud määruses on koondatud appellatsioonikodasid puudutavad sätted, mis olid varem laiali mitmes õigusaktis, k.a komisjoni määruses (EL) 216/96 (apellatsioonikodade menetlusreeglid). Peamised selgitused ja muudatused puudutavad kaebuse põhjenduse ning vastuse sisu, vastukaebust, esitatud nõudeid, appellatsioonikoja esmakordselt esitatud uusi fakte ja tõendeid, absoluutsete keeldumispõhjuste uut uurimist, kiirendatud menetlust ja appellatsioonikodade töö korraldust ning ülesehitust.

Õigusreformi käsitlevat lehekülge⁴ EUIPO veebilehel uuendatakse pidevalt, et jagada kasutajatele teavet enne muudatuste jõustumist. Sellel leheküljel on ka lingid õigusreformiteemaliste veebiseminaride juurde, mis toimuvad 19. ja 26. septembril.

EUIPO infokiri Alicante Uudised mai ja juuni, 2017

Ülevaade muutmismääruse artikli 28 lõike 8 kasutamisest

Eelmisel aastal tõi õigusreform selguse nende kaubamärkide kaitse ulatuse suhtes, millele taotleti kaitset kaupade või teenuste klassi päise suhtes. Muutmismääruse 2015/2424⁵ artikli 28 lõikes 5 on sätestatud, et kaitse hõlmab kõiki nimetuse või mõiste sõnasõnalise tähendusega selgelt kaetud kaupu või teenuseid, aga mitte kõiki antud klassi kuuluvaid kaupu või teenu-

seid, nagu oli olnud varasem praktika mõnes õigusruumis, k.a EL-i kaubamärkide registreerimisel.

23. märtsi ja 24. septembri 2016 vahelisel perioodil oli selliste EL-i kaubamärkide, mida taotleti enne 22. juunit 2012 ning mis on registreeritud Nizza klassifikatsiooni klassi kogu päise suhtes, omanikel võimalus esitada muutmismääruse artikli 28 lõike 8 kohane avaldus, et kohendada kaupade ja teenuste loetelu vastavalt algele kavatsusele, mis oli taotluse esitamise ajal.

Huvi selle võimaluse kasutamise vastu on olnud üsna suur – esitatud peaaegu 25 000 avaldust. Ent avalduse aktsepteerimistingimuste hulk ja ülesande maht on paljude avalduse esitajate jaoks osutunud keeruliseks ning mõnikord üsna vaevanõudvaks. EUIPO-sse on jõudnud märkimisväärne arv avaldusi, mis ei vasta artikli 28 lõikes 8 sätestatud põhinõuetele ja kus puudusi ei ole võimalik kõrvaldada. Puuduste peamised põhjused on järgmised:

- registreeringus ei ole nimetatud klassi päist tervikuna kas seetõttu, et mõni üldmõiste on välja jäetud või on lisatud piirang, mis kitsendab kaitse ulatust;
- avalduses nimetatakse kaupu või teenuseid, mis ei kuulu Nizza klassifikatsiooni vastaval ajal kehtinud redaktsiooni tähestikloendisse.

Avalduste läbivaatamisel on EUIPO-s läbitud järgmised sammud:

- on kontrollitud kaubamärgi taotluse kuupäeva (enne 22. juunit 2012) ja registreerimise kuupäeva (enne 23. märtsi 2016);
- on viidud see kuupäev kokku Nizza klassifikatsiooni õige redaktsiooniga;
- on kontrollitud, et taotluses esitatud klassi päis oleks antud hetkel jõus olnud redaktsiooni järgi terviklik;
- kaupade ja teenuste nimetused, mida sooviti loetellu lisada ning mis ei mahtunud klassipäise sõnasõnalise tähenduse alla, on täpsustatud vastavalt klassifikatsiooni kehtiva redaktsiooni tähestikloendi terminitele.

EUIPO jagas selle teema kohta juhiseid ja avaldas infomaterjale, sealhulgas KKK vastused ja ulatuslik loetelu Nizza klassifikatsiooni iga redaktsiooni iga klassi aktsepteeritavatest terminitest EUIPO viies ametlikus töökeeles. See loetelu valmis pärast Nizza klassifikatsiooni kogu tähestikloendi terminoloogia põhjalikku analüüsi eesmärgiga muuta avalduse esitamine võimalikult lihtsaks. Kuigi see ei olnud ammendav loetelu, sisaldas see enamikku artikli

28 lõike 8 mõttes aktsepteeritavatest terminitest. Avaldustes nimetatud kaup ja teenuseid, mis kuuluvad klassifikatsiooni õige redaktsiooni tähestikloendisse, kuid mis ei sisaldu aktsepteeritavate terminite loetelus, kontrollitakse nende olemuse põhjal.

Praegu üritatakse EUIPO-s sisestada avaldused registrisse nii ruttu kui võimalik. Üle 67% avaldustest on kontrollitud, nendest 27% on registreeritud. Puudustega avalduste kohta on saadetud teated. Avalduste esitajatel palutakse teateid hoolega lugeda ja püüda puudustest aru saada. Eriti tuleb tähele panna, et kui termin kuulub EUIPO hinnangul selgelt üldmõiste sõnasõnalise tähenduse alla, ei saa seda aktsepteerida artikli 28 lõikes 8 esitatud tingimuste tõttu.

Tuleb rõhutada, et muutmismääruse artikli 28 lõike 8 eesmärk ei ole laiendada kaubamärgi õiguskaitse ulatust lisatud kaupade ja teenuste abil. See on suunatud nendele kaubamärgiomanikele, kellel on tegelik vajadus kaitse järele kaupade ja teenuste suhtes, mis ei kuulu klassipäise sõnasõnalise tähenduse alla, ning kes peavad arvesse võtma uue termini täpsustamisega seotud piiranguid ja kohustusi (näiteks muutmismääruse artikli 28 lõikes 9 nimetatud piirangud ja muutmismääruse artikli 42 lõike 2 kohaldamine uute terminite suhtes).

Leidub juhuseid, kus artikli 28 lõike 8 kohane avaldus on esitatud märgi suhtes, mis esineb vaidlustusmenetluses varasema kaubamärgina. Kui avaldus võib tõenäoliselt mõjutada vaidlustamise tulemust, peatatakse vaidlustusmenetlus, kuni avaldus on kantud registrisse.

Avaldused jõustuvad nende registrisse kandmise päeval.

EUIPO infokiri Alicante Uudised juuni, 2017

Madridi süsteemi uudised

Rahvusvaheline e-taotlus

EUIPO pakub nüüd võimalust esitada Madridi protokollil alusel EL-i kaubamärgil põhinevat rahvusvahelist taotlust elektrooniliselt. EUIPO liitus Madridi süsteemiga 2004. aastal, kuid siiani sai EUIPO-sse rahvusvahelist taotlust WIPO-le edastamiseks esitada ainult paberil. See tekitas palju vigu vorminõuete täitmisel, mida e-taotluse kasutamine peaks vähendama. Uus

e-taotluse vorm on samm lähemale paberivabale ametile, mis pakub kvaliteetset e-teenust.

Vorm on kättesaadav EUIPO veebilehel:

- kasutajapiirkonna leheküljel⁶ andmekuvari kaudu;
- veebiteenuste leheküljel⁷;
- vormide ja taotluste leheküljel⁸;
- andmebaasis eSearch plus⁹ asjasse puutuva kaubamärgi juures jaotise *toimingud ja teated* alt.

Rahvusvaheline taotlus võib põhineda ühel või mitmel EL-i kaubamärgil või kaubamärgi taotlusel. Samamoodi kui teiste EUIPO e-vormide puhul, on võimalik oma töö igal ajal salvestada ja tulla taotluse täitmise juurde hiljem tagasi.

Madridi kokkuleppe ja protokollide ühise juhendi reeglite muudatused

1. juulil 2017 jõustusid märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe ja selle kokkuleppe protokollide ühise juhendi reeglite 12, 25, 26, 27 ja 32 ning lõivude loetelu punkti 7.4 muudatused.

Muudatused puudutavad:

- rahvusvahelises taotluses esitatud kaupade ja teenuste loetelu piirangu klassifitseerimise kontrolli WIPO Rahvusvahelises Büros (reegel 12);
- uusi nõudeid loetelu piirangu registrisse kandmise taotluses esitatud kaupade ja teenuste loetelule, kus võetakse nüüd arvesse registreeringus sisalduvaid klasside numbreid (reeglid 25, 26 ja 27);
- uusi registrikandeid rahvusvahelise registreeringu andmetes, mis puudutavad omaniku õiguslikku olemust ja nende andmete muutmist (reeglid 25, 26, 27, 32 ja punkt 7.4 lõivude loetelus).

Juriidilisest isikust rahvusvahelise registreeringu omanikul on nüüd võimalus lisada või uuendada WIPO-s registrisse kantud märget oma õigusliku olemuse kohta (näiteks aktsiaselts, osaühing, ühistu, ühing vms). Seda saab teha sama vormi abil, mida kasutatakse nime või aadressi muutmiseks – MM9. Selle vormi 4. jaotise all saab ka muuta teavet riigi või territoriaalse üksuse kohta, kelle seaduse alusel juriidiline isik on moodustatud.

Madridi kokkuleppe ja protokoll'i ühise juhendi ning lõivude loetelu uuendatud tõlked avaldatakse Patendiameti veebilehel.

Madridi süsteemi uued ja täiendatud e-teenused

Viimase aasta jooksul on WIPO kogunud kasutajate tagasisidet uue põlvkonna tarkvara **Madrid Monitor**-i¹⁰ loomiseks, mis on mõeldud kaubamärgimenetluse seireks. Madrid Monitor on portaal Madridi süsteemi alusel toimuva menetluse juurde, mis annab võimaluse olla kursis kaubamärgi taotluse või registreeringuga toimivate protsessidega. 2017. aasta lõpust alates asendab Madrid Monitor mõningaid WIPO e-teenuseid ja võtab üle nende funktsioonid. Nimelt ROMARIN, Madrid E-Alert ja Madrid Real-Time Status ei ole seejärel enam WIPO veebilehel kättesaadavad. Järgnevate kuude jooksul pakub WIPO koolitusi ja teavet, et aidata uue tarkvara kasutamisele üle minna.

Lõivudega seotud puuduste vähendamise eesmärgil on muudetud **Madrid e-Renewal**-i¹¹ süsteemi. Alates 6. juulist 2017 on võimalik kolm kuud enne rahvusvahelise kaubamärgi registreeringu kehtivuse lõppu esitada pikendamistaotlus. Kui lõiv on e-Renewal-i kaudu tasutud, ei mõjuta seda hilisemad lõivumuudatused.

21. mail 2017 avalikustas WIPO **Madridi süsteemi liikmete profiilide uue andmebaasi**¹². Selle kauaoodatud e-teenuse abil saab teavet taotlejat huvitavate kaubamärgiametite kohta, näiteks mis liiki kaubamärke on seal võimalik kaitsta ja kuidas esitada taotlust oma päritolurajast vahendusel. Pärast rahvusvahelise kaubamärgi registreerimist saab andmebaasi kasutajaliidese abil ligipääsu teabele peamiste menetlustoimingute ja tähtaegade kohta riikides või piirkondades, kus on kaitset taotletud.

EUIPO infokiri Alicante Uudised mai, 2017; WIPO uudised ja infoteatised 19.05.2017, 31.05.2017, 12.06.2017, 14.06.2017, 30.06.2017 ja 06.07.2017.

Wayback Machine ja disainide avalikustamine internetis

Euroopa koostööprogrammi raames on disainide avalikustamine internetis ja sellega seonduvad probleemid üks võimalikest teemadest, millele keskenduda tulevastes lähenemisprogrammides. Seetõttu keskendub see artikkel ühele võimalikest vahenditest, millega disaini avalikustamist internetis tõestada: *Wayback Machine*'ile.

Wayback Machine on kasumitaotluseta digitaalne arhiiv, mis võimaldab vaa-data veebilehtede arhiveeritud versioone. Kui sisestada täielik veebiaadress (URL), on võimalik näha, millal ja mitu korda on veebilehte salvestatud. Näiteks EUIPO veebileht <https://euipo.europa.eu> on arhiveeritud 4. aprillil 2016 kolmel korral eri kellaaegadel ja 21. märtsi 2016 ning 25. aprilli 2017 vahelisel ajal salvestati veebilehte 50 korda.

Enamiku andmetest kogub Alexa Internet – ettevõtte, mis on tuntud kui veebiämblik ehk arhiveerimisrobot. See tähendab, et ta sirvib veebi, identifitseerib, analüüsib ja klassifitseerib veebilehti kasutajatelt saadavate andmete alusel. Need andmed annetakse arhiivi 6 kuni 12 kuu jooksul pärast kogumist. Seetõttu on tavaliselt ajaline nihe andmete kogumise ja nende *Wayback Machine*'is ilmumise vahel. Ei ole aga mingit garantiid, et arhiivist võib leida kõiki veebilehti. Mõned veebilehed on kaitstud salasõnadega ja mõnede arhiveerimisest saab vastava tarkvara abil keelduda. Lisaks võib veebilehtedelt sisu kaduda seetõttu, et intellektuaalomandi omanikud, kes õiguste rikkumise pärast muret tunnevad, lasevad need eemaldada.

Wayback Machine'i võimalused on piiratud, kui tegemist on sisuga, mis pole loodud hüpertekst-märgistuskeeles (HTML), nagu näiteks pildid või JavaScripti keel. *Wayback Machine*'i veebilehel on kirjas, et digitaalne arhiiv töötab korralikult, kui dünaamiline veebileht on loodud hüpertekst-märgistuskeeles (HTML). Samas kui veebileht sisaldab JavaScripti keelt või teisi elemente, mis nõuavad koostoimet veebihostiga, võib arhiveerimisel probleeme tekkida. Seega võib mõne dünaamilise veebilehe arhiveerimine olla lihtne, teiste puhul võib see aga täielikult ebaõnnestuda.

Disainide varasema avalikustamise puhul on väga tähtis, millistel kuupäevadel disaini kujutised on digitaalsesse arhiivi salvestatud. Täpsemalt öeldes on arhiveeritud veebilehe juures olev kuupäev seotud HTML-failiga, aga mitte sellega, millal kujutised on välise failidena HTML-faili manustatud. Seetõttu võib juhtuda, et kujutised, mis ilmuvad lehe väljatrükkil, pole arhiveeritud samal kuupäeval kui HTML-fail. Kui soovitakse teada kindla kujutise arhiveerimiskuupäeva, tuleb vaadata spetsiifiliselt selle kujutise veebiaadressi (URL). Nii või teisiti ei pruugi kujutise kuupäeva iga kord teada saada.

Viimasel ajal on arhiveeritud veebilehtede väljatrükke kasutatud tõendusmaterjalina EUIPO menetluses, et tõestada disaini varasemat avalikustamist internetis. Selline teguviis on aga tõstatanud küsimuse, et mil määral saab interneti digitaalsest arhiivist võetud materjale pidada usaldusväärseks tõen-

dusmaterjaliks arvestades, et digitaalsel arhiivil on tehnilisi piiranguid, eriti selles osas, mis puudutab kujutiste kuupäevi.

EUIPO menetlusjuhendis on ette nähtud, et põhimõtteliselt võib internetis avalikustamise kuupäeva pidada usaldusväärseks, eriti kui veebilehe uuendamise info on kättesaadav digitaalsest arhiivist, nagu näiteks *Wayback Machine*. Samas on tähtis rõhutada, et avalikustamise tõendusmaterjale tuleb hinnata vaidluse osaliste esitatud asjaolude, tõendusmaterjalide ja argumentide valguses. Kuigi *Wayback Machine* on kehtiv tõendusmaterjalide allikas, ei pruugi see kõigi juhtumite puhul olla piisav ja seda peaksid toetama täiendavad tõendusmaterjalid.

Lisaks avaldamise kuupäevale sõltub avalikustamine täiendavatest teguritest, mille tõendamiseks ei pruugi *Wayback Machine*'i väljatrükkist piisata. Eriti oluline on see, et väljatrükk ei anna edasi konteksti ja ei võimalda seetõttu anda hinnangut, kas disain oleks võinud normaalse äritegevuse käigus asjasse puutuvatele osalistele teatavaks saada.

Seega võib juhtuda, et isegi kui arhiveeritud veebileht on tõendusmaterjalina aktsepteeritud, võib disaini omanik seada kahtluse alla veebilehel märgitud kuupäeva ja nõuda avalikustamise kohta täiendavaid tõendusmaterjale.

Kokkuvõtteks võib öelda, et *Wayback Machine*'i võib pidada kasulikuks abivahendiks, mille abil on võimalik väita, et disain on internetis varasemalt avalikustatud. EUIPO aktsepteerib arhiveeritud veebilehti tõendusmaterjalina, kui neid toetavad teised tõendid. Menetluse käigus võivad osalised esitada materjale *Wayback Machine*'i veebilehelt. Ent vaidluse osalised võivad *Wayback Machine*'i kaudu esitatud tõendusmaterjalid kahtluse alla seada, kuna kujutiste kuupäevades ja väljatrüki sisus võib esineda ebatäpsusi.

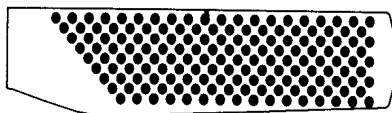
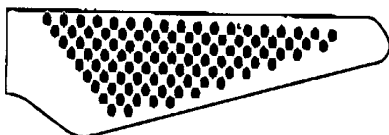
EUIPO infokiri Alicante Uudised, juuni 2017

Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-421/15P

Euroopa Kohus tegi 11. mail 2017 otsuse kohtuasjas nr C-421/15P¹³ (Yoshida Metal Industry Co. Ltd vs. EUIPO), kus käsitletakse muu hulgas tähiseid, mis koosnevad üksnes kauba kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks, ja selliste tähiste eristusvõimet.

Asjaolud

Taotleja Yoshida Metal Industry Co. Ltd nimele registreeriti allpool kujutatud EL-i kaubamärgid klassides 8 ja 21 nimetatud kaupade tähistamiseks.



EUTM nr 001372580

EUTM nr 001371244

Esimeses kohtuastmes menetlusse astujad (kolm ettevõtet) taotlesid kaubamärgimääruse nr 40/94¹⁴ artikli 51 lõike 1 punkti a alusel kõnealuste kaubamärkide kehtetuks tunnistamist, kuna nende registreerimisel oli rikutud määruse artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii. Nad lisasid, et registreering tuleb tunnistada kehtetuks ka vastavate kaubamärkide eristusvõime puudumise tõttu. EUIPO tühistamisosakonna otsustega jäeti kehtetuks tunnistamise taotlused rahuldamata.

Menetlusosalised esitasid tühistamisosakonna otsuste peale kaebused. EUIPO esimene apellatsioonikoda rahuldask määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii alusel kaebused ja tühistas tühistamisosakonna otsused. Apellatsioonikoda märkis, et tähis on kujutismärk, mis koosneb nende toodete käepideme kujutisest, mille jaoks registreerimist taotletakse ja et lohkusid kujutavad mustad täpid väljendavad tehnilise tulemuse saavutamise otstarvet, sest lohud on vajalikud libisemivastase mõju saavutamiseks.

Kaubamärkide taotleja esitas üldkohtusse vaidlusaluste otsuste peale tühistamishagid, väites peamiselt, et kaubamärkide esemele on antud väär hinnang. Üldkohus nõustus taotleja selle väitega ja tühistas vaidlusalused otsused eelkõige seetõttu, et tähiste kasutamise viisi ei saa arvesse võtta, kuna kaubamärgi ekspertiis saab lähtuda ainult taotluses esitatud reproduktsioonil kujutatud tähisest.

EUIPO ja teised menetlusosalised esitasid Euroopa Kohtusse apellatsioonkaebused, väites, et on rikutud määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii. Euroopa Kohus rahuldab kaebused, tühistas kohtuotsused ja saatis kohtuasjad üldkohtusse tagasi. Sealjuures leidis Euroopa Kohus, et tähise olemuslike omaduste kindlaks määramisel võib arvesse võtta registreeritud kaubamärgi tegelikku kasutamise viisi (C-337/12P, lõige 61).

Üldkohus ei nõustunud taotleja tõstatatud ainsa väitega ja jättis hagid tervikuna rahuldamata (T-331/10 RENV ja T-416/10 RENV). Taotleja esitas Euroopa Kohtule uue apellatsioonikaebuse määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii ja artikli 51 lõike 1 punkti a rikkumise tõttu.

Kohtuasja sisu

Euroopa Kohus rõhutas, et taotleja ei esitanud ühtegi üksikasja, mis toetaks tema väidet, et üldkohus moonutas asjaolusid ja tõendeid, kui ta ei järeldanud, et mustade täppide konkreetne paigutus on kaunistuslikult piisavalt silmatorkav, et seda saab pidada vaidlusaluste tähiste peamiseks mittefunktsionaalseks elemendiks. Kohus rõhutas veel tingimuse kohta, et kuigi kauba kuju kaubamärgina registreerimisest saab määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii alusel keelduda vaid juhul, kui see on tehnilise tulemuse saavutamiseks vajalik, siis ei tähenda see tingimus, et asjaomane kuju peab olema ainus, mis võimaldab selle tulemuse saavutada. Oluline on tuvastada tähise põhitunnused ja pärast seda veenduda, kas kõik need tunnused vastavad asjaomase kauba tehnilisele funktsioonile. Vastupidi taotleja väidetele nähtub, et see, kui asjaomasel tähisel on kaunistuslikud või loominguksilised jooned, ei takista määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunktis ii sätestatud keeldumispõhjuse kohaldamist, kui need jooned ei ole olulised kauba kujus. Järelikult leidis üldkohus õigesti, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt ii on kohaldatav, kui tähise kõik põhitunnused vastavad teatavale tehnilisele funktsioonile.

Mis puutub asjaomaste kaubamärkide eristusvõimesse, siis määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt ii takistab ainult tehnilise tulemuse jaoks vajalikust kujust koosneva tähise kaubamärgina registreerimist, olgugi et see tähis võib täita kaubamärgi peamist funktsiooni ja tagada tarbijale, et kaubamärgiga tähistatud kaup või teenus on teatavat päritolu.

Kohus lükkas apellatsioonkaebuse teise väite, mis tugines artikli 51 lõike 1 punkti a rikkumisele, vastuvõetamatus tõttu tagasi. Taotleja nimelt väitis, et

apellatsioonikoda ja üldkohus ei kohaldanud artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii iga kauba suhtes eraldi. Kohus märkis, et see väide, mis puudutab põhilist menetlusõuet, oli uus ja seetõttu vastuvõetamatu.

Hagi jäeti tervikuna rahuldamata.

EUIPO infokiri Alicante Uudised, juuni 2017

Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-104/16

Üldkohus tegi 9. märtsil 2017 otsuse kohtuasjas nr T-104/16¹⁵ (Puma SE vs. EUIPO), kus käsitletakse muu hulgas ingliskeelse sõnaühendi kiitvat iseloomu ja toetumist ameti varasemale praktikale ning registreeringutele teistes inglise keelt kõnelevates riikides.

Asjaolud

Rahvusvahelise registreeringu omanik taotles sõnamärgile **FOREVER FASTER** õiguskaitset Euroopa Liidus muu hulgas järgmiste kaupade tähistamiseks: jalanõud, mängud ja mänguasjad, võimlemis- ja spordiriistad, võimlemis- ja sporditarbed, pallid (mänguvahendid), golfipallid, tennisereketid, kriketikurikad, golfi- ja hokikepid, lauatennise-, sulgpalli- ja seinatennise-reketid, rulluisud, uisud ja ühe rattareaga rulluisud. Ekspert keeldus rahvusvahelise kaubamärgi registreerimisest lähtudes EL-i kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punktidest b ja c ning artikli 7 lõikest 2.

Apellatsioonikoda jättis kaebuse rahuldamata ja seega jäi jõusse EL-i kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punktist b tulenev keeldumisotsus, kuna märki tajutakse lihtsa kiitva fraasina või teabena kaupade soovitud omaduste kohta. Apellatsioonikoda ei võtnud seisukohta seoses EL-i kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punktiga c. Rahvusvahelise registreeringu omanik esitas hagi üldkohtusse, väites, et apellatsioonikoda on rikkunud EL-i kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti b, võrdse kohtlemise põhimõtet ja hea halduse tava. Üldkohus jättis kaebuse rahuldamata.

Kohtuasja sisu

Üldkohus ei leidnud hindamisviga EL-i kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti b raames. Apellatsioonikoda viis läbi hindamise sõnaraamatute definitioonide põhjal ja leidis sõnade tavapärased tähendused (igavesti või alati kiiremini). Rahvusvahelise registreeringu omanik ei saanud toetuda EL-is

registreeritud sõnamärgile *FOREVER*, mille kehtivus oli lõppenud ja mis oli apellatsioonikoja otsusega saanud keeldumise eristusvõime puudumise tõttu. Apellatsioonikoda ei eksinud leides, et sõna *faster* (kiiremini) osutab kiiruse suurenemisele, mis kirjeldab kaupade soovitatavat omadust. Märgi registreerimisest tuleb keelduda, kui vähemalt üks selle võimalikest tähendustest on eristusvõimetu. Taotletud märk on tervikuna kaupade kvaliteeti või omadusi kirjeldav. See annab selge ja spordisektoris tavalise sõnumi, mis on lihtne kiitev väide või informatsioon kaupade soovitatavate omaduste kohta, mida sageli kasutatakse reklaamides atleetide ja sportlaste motiveerimiseks ning on seetõttu oma olemuselt eristusvõimetu.

Kaubamärgi loomumomast eristusvõimet ei saa hinnata reklaamikampaania põhjal, mis viidi läbi pärast taotluse esitamise kuupäeva, vaatamata sellele, et see toetas taotletud märki kasutamist kaubamärgina. Registreeringud teistes inglise keelt kõnelevates riikides ei ole siduvad.

Hagi jäeti rahuldamata.

EUIPO infokiri Alicante Uudised, juuli 2017

¹ Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/1430, 18. mai 2017, millega täiendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 2868/95 ja (EÜ) nr 216/96:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:32017R1430>.

² Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1431, 18. mai 2017, millega nähakse ette nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009 (Euroopa Liidu kaubamärgi kohta) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32017R1431>.

³ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2017/1001, 14. juuni 2017, Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (kodifitseeritud tekst):

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

⁴ Uus EL-i kaubamärgi määrus: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/eu-trade-mark-regulation>.

⁵ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/2424, 16. detsember 2015: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2424&from=EN>.

⁶ Kasutajapiirkond:

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/user-area?inheritRedirect=true>.

⁷ Veebiteenused:

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/online-services?inheritRedirect=true>.

⁸ Vormid ja taotlused:

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/forms-and-filings?inheritRedirect=true>.

⁹ Andmebaas eSearch plus: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic>.

¹⁰ Madrid Monitor: <http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp>.

¹¹ Madrid e-Renewal: https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/.

¹² Madrid Member Profiles: <http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/>.

¹³ Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-421/15P:

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=C-421/15&td=ALL>.

¹⁴ Nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 20. detsembrist 1993 ühenduse kaubamärgi kohta: <http://www.epa.ee/et/valjavote-euroopa-liiduga-uhinemise-lepingu-uhinemisakti-iilisast/noukogu-maarus-nr-4094>.

¹⁵ Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-104/16:

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=T-104/16&td=ALL>.



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