



INTELLEKTUAALOMANDI INFOKIRI

Nr 1-2023

ISSN 2228-4389

Infokiri on eelkõige praktilise suunitlusega ja loodud eesmärgiga anda lühi-ülevaade Eesti Patendiameti ning Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) pakutavate teenuste muudatustest ja uuendustest. Ühtlasi leiavad infokirjas kajastamist olulisemad sündmused ametites, koostöö- ja lähenemisprogrammi projektidega saavutatu ning huvitavamad disainilahendusi ja kaubamärke puudutavad õigusvaidlused. Mõlemad ametid on Madridi ja Haagi süsteemi liikmete ametid, seetõttu käsitletakse infokirjas ka Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) uudiseid.

Täpsemalt räägime käesolevas infokirjas VKEde fondi uuendustest, värskest uuringust väikese ja keskmise suurusega Eesti ettevõtete intellektuaalomandi (IO) kohta ning tutvustame Madridi süsteemi uuendusi. Õigusvaidluste osas teeme ülevaate üldkohtu ja EUIPO apellatsiooni suurkoja otsustest, kus on käsitletud lehekeste kujutiste eristusvõimet kaubamärkidel, kasutamise käigus omandatud eristusvõime tõendamist ebatraditsioonilise märgi puhul ning riiginime kaubamärgina registreerimise võimalikkust.

Teemad

- * Taotle ettevõtte intellektuaalomandi kaitsmiseks toetust VKEde fondist
- * VKEde intellektuaalomandi uuring
- * EUIPO menetlusjuhendid 23 keeles
- * Madridi uudised
- * Üldkohtu otsused kohtuasjades T-641/21 ja T-58/22
- * Üldkohtu otsus kohtuasjas T-275/21
- * EUIPO apellatsiooni suurkoja otsused R1613/2019-G ja R1238/2019-G ICELAND

Taotle ettevõtte intellektuaalomandi kaitsmiseks toetust VKEde fondist

Kolmandat aasta järjest saavad Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) taotleda oma intellektuaalomandi (IO) kaitsmiseks rahalist tuge VKEde fondist. Tänavu pakub fond mitmeid uusi võimalusi, millest olulisim uuendus meie ettevõtjatele on võimalus saada toetust ka Euroopa patendi taotlemiseks.

Mis on VKEde fondis uut 2023. aastal?

- Patendivautšeri alla on lisandunud võimalus saada toetust Euroopa patendi taotlemiseks;
- patendivautšeri all hüvitatakse nüüd ka tasulisi tehnika taseme otsinguid, samuti on suurenenud vautšeri koguväärtus ja hüvitise määär;
- loodi uus sordikaitse vautšer taimesortide kaitsmise toetamiseks;
- muutunud on vautšerite aktiveerimise ja pikendamise tingimused.

Millised tegevusi toetatakse?

- Vautšer 1 hõlmab teenust IP Scan (Eestis seda teenust ei osutata).
- Vautšer 2 hõlmab kaubamärkide ja disainide kaitsmist eri territooriumidel. Näiteks kui ettevõtte soovib kaitsta oma kaubamärki või disaini mõnes üksikus Euroopa Liidu (EL) liikmesriigis (näiteks Eestis või Saksamaal), kindlas regioonis (näiteks Beneluxi riikides) või ELis tervikuna, siis hüvitatakse talle 75% lõivukuludest.
- Juhul, kui ettevõtte äritegevus ulatub ELi piiridest kaugemale ja ta soovib kaitsta oma kaubamärki või disaini WIPO vahendusel, siis hüvitatakse talle 50% lõivukuludest. Mõlemal juhul tuleb silmas pidada, et vautšeri koguväärtus on 1000 eurot. Vautšerit saab kasutada alates jaanuaris.
- Vautšer 3 hõlmab leiutiste kaitsmist patendiga. Toetatavaid tegevusi on kolm: patendi taotlemine riigisiselt (mistahes ELi liikmesriigis), tehnika taseme otsingu teenus ja Euroopa patendi taotlemine EPO kaudu. Selle vautšeri all hüvitatakse 75% kuludest, vautšeri koguväärtus on 1500 eurot. Toetustaotlusi hakatakse vastu võtma aprilli alguses.

- Vautšer 4 hõlmab taimesortide kaitsmist ELi territooriumil. Sordikaitset, mis kehtib kõigis liikmesriikides, annab [Ühenduse Sordiamet](#). Hüvitatakse 50% kuludest, vautšeri koguväärtus on 225 eurot. Toetustaotlusi hakatakse vastu võtma aprilli alguses.

Kuidas toetust taotleda?

1. Toetustaotluse esitamiseks tuleb luua konto [VKEde fondi veebilehel](#) ja seejärel täita toetustaotluse vorm.
2. Positiivse otsuse korral saadetakse 15 tööpäeva jooksul toetuse andmise teade ja taotletud vautšerid. Alles seejärel tuleb asuda oma IOd kaitsma, esitades kaubamärgi-, disaini- või patenditaotluse.
3. Selleks, et saada hüvitist, tuleb pärast riigilõivude tasumist oma VKEde fondi konto all täita hüvitisvorm.

Kes saavad fondist toetust taotleda?

Toetust saavad taotleda kõik ELi territooriumil asutatud ettevõtted, millel on vähem kui 250 töötajat ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot. Toetustaotluse võib esitada ettevõtte esindaja ise või saab pöörduda abi saamiseks [patendivoliniku](#) poole.

Lisateave

VKEde fond on Euroopa Komisjoni ja EUIPO ühisalgatus. 2022. aastal taotles fondist toetust rekordiliselt 22 000 ettevõtet üle ELi, sh 266 Eesti ettevõtet. Selle aasta kahe esimese kuuga on fondist toetust taotlenud juba 62 Eesti ettevõtet, kellest 75,8% on esitanud toetustaotluse ise ja 24,2% on kasutanud selleks patendivoliniku teenust.

Täpsemat teavet toetuse taotlemise kohta saab [VKEde fondi veebilehelt](#).

VKEde intellektuaalomandi uuring

Patendiameti tellimusel viis Turu-uuringute AS 2022. aastal Eesti VKEde seas läbi [IO-uuringu](#) eesmärgiga selgitada välja, kui oluliseks peab Eesti ettevõtja intellektuaalomandi kaitsmist, kas ja kui palju intellektuaalomandit kommertsialiseeritakse ning kuidas tulla toime intellektuaalomandi rikkumistega.

Tulemuste kohaselt on Eesti ettevõtja innovatiivne – uusi teenuseid ja tooteid juurutatakse aktiivselt. 49% vastanutest tuleb vähemalt kord aastas turule uue toote või teenusega, samas vaid 24% kaitseb oma loodud toote või teenusega kaasnevat tööstusomandit. Kesine õiguskaitsese taotlemine on tingitud eelkõige vähesest teadlikkusest oma õiguste kohta. Uuringust selgus, et pelgalt 50% küsitletutest teavad, et ettevõtlusega kaasneb enamasti ka intellektuaalomandi loomine, mis on osa ettevõtte varast.

Need äriühingud, kes oskavad näha intellektuaalomandit oma äritegevuse osana, mõistavad käsitleda seda ka ettevõtte varana. Uuringust nähtub, et intellektuaalomandi liikide võrdluses on vastanutel bilansivara hulgas kõige enam kaubamärke (46%), järgnevad autoriõigus (12%), leiutised, mis on kaitstud patendi või kasuliku mudeliga (12%), ja tööstusdisainilahendused (9%). 28% oma intellektuaalomandi registreerinud ettevõtetest on selle ka kommertsialiseerinud, st andnud teistele kasutada. Enda loodud intellektuaalomandist on liikide võrdluses enim kommertsialiseeritud tööstusdisaini.

IO-õiguse rikkumisega on kokku puutunud 27% küsitletud ettevõtetest. Rikkumisi on kõige rohkem ette tulnud seoses kaubamärkidega. Kolmandik rikkumisega kokku puutunud vastajatest ei teinud rikkumise peatamiseks midagi, sest ettevõtte intellektuaalomand ei olnud paraku kaitstud.

Uuringust ilmneb ka, et IO-alast teavet jagavatest institutsioonidest teavad ja tunnevad Eesti ettevõtjad kõige enam Patendiametit – tervelt 92%. Amet on esmane institutsioon, kuhu ettevõtja oskab vajadusel IO-alase teabe saamiseks pöörduda.

Kokkuvõtteks võib öelda, et VKEd loovad aktiivselt tooteid ja teenuseid, millega kaasneb intellektuaalomand vajaks teadvustamist ning kaitset registreeritud tööstusomandina. Uuringust ilmneb selgelt, et ettevõtja, kes on endale intellektuaalomandi kaitsmise vajalikkust juba teadvustanud, oskab intellektuaalomandit kommertsialiseerida ja on edukam oma õiguste reaalseerimisel.

Seega tuleb ettevõtjate teavitamist intellektuaalomandi kaitsmise vajalikkusest aktiivselt jätkata. Palju teavet kaitsmise võimaluste kohta leiab [Patendiameti veebilehelt](#), ametist on võimalik saada [tasuta konsultatsioone](#) ja osaleda [tasuta seminaridel](#). Vajadusel saab praktilist abi ja nõuannet [patendivolinikelt](#).

EUIPO menetlusjuhendid 23 keeles

EUIPO veebilehel on [menetlusjuhendid](#) ehk EUIPO suunised nüüd kättesaadavad ELi 23 ametlikus keeles, sh eesti keeles. Koos uute tõlgetega on tekst muudetud interaktiivsemaks, kuna on lisatud üle 5000 hüperlingi, mis juhatavad lugeja reeglite, seaduste, e-õppe jms juurde ning asjakohaste otsusteni eSearch Case Law andmebaasis.

EUIPO menetlusjuhendid annavad unikaalse sissevaate ametis kehtivale kaubamärgi- ja disainipraktikale. Neid vaadatakse üle ja täiendatakse igal aastal. Juhendid on mõeldud praktiliseks kasutamiseks ameti töötajatele ja ameti teenuste kasutajatele.

EUIPO uudised, 17.02.2023

Madridi uudised

Kaubamärgi graafilise kujutamise nõude kaotamine

1. veebruaril 2023 jõustusid olulised muudatused [Madridi süsteemi reeglistikus ja haldusjuhendis](#). Siiani kehtis nõue, et rahvusvahelises kaubamärgitaotluses sisalduv märk pidi olema graafiliselt kujutatud. Nüüd graafilist kujutist enam ei nõuta, pakkudes kaubamärgiomanikele võimaluse kaitsta rahvusvaheliselt märki, mis on esitatud faili kujul.

Muudetud on reegleid 9, 15, 17 ja 32 ning lõivude loetelu, asendades mõiste „kaubamärgi reproduktsioon“ (*reproduction*) mõistega „kaubamärgi kujutis“ (*representation*). Lisaks on reegli 9 lõike 4 punkti a allpunktis v nõue, et märgi reproduktsioon peab mahtuma taotluse vormil olevasse ruutu, asendatud uue nõudega, et märk peab olema kujutatud vastavalt haldusjuhendile.

Haldusjuhendi uues lõikes 11 *bis* on sätestatud, et märgi visuaalne kujutis ei tohi ületada maksimaalseid mõõte 20 × 20 cm, ja antud võimalus esitada märk ühe digifaili kujul. Visuaalse kujutise fail võib olla JPEG-, PNG- või TIFF-vormingus, helifail MP3- või WAV-vormingus (mitte suurem kui 5 MB) ja liikumis- või multimeediafail MP4-vormingus (mitte suurem kui 20 MB).

Varasemal märgil põhinevat esialgset keeldumist käsitlevat reegli 17 lõike 2 punkti v on muudetud nii, et märgitud liikme ametile on antud võimalus esitada

teatega koos varasema märgi kujutis või viide, kus märk on avaldatud. Näiteks kui varasem märk on MP3-vormingus esitatud helimärk või MP4-vormingus esitatud liikumis- või multimeedimärk, võib amet märgi kujutise asemel esitada lingi varasema märgi juurde avalikus andmebaasis.

Seega on nüüd võimalik Madridi süsteemis esitada taotlus failina kujutatud heli-, liikumis- või multimeediamärgi registreerimiseks rahvusvaheliselt, kui põhimärk päritoluametis on esitatud samas vormingus. Oluline on siiski varem järele uurida, kas nende riikide ametites, kus rahvusvahelise taotluse alusel märgile kaitset soovitakse, nõutakse endiselt märgi graafilist kujutamist või mitte.

Kui rahvusvahelises taotluses märgitud riigis kehtib märgi graafilise kujutamise nõue, siis selles riigis ei aktsepteerita märki, mis on esitatud faili kujul, ja sellele ei ole võimalik kaitset saada ka Madridi süsteemi kaudu. Teavet Madridi süsteemi liikmete kohaliku õiguse ja nõuete kohta saab [Madridi liikmete profiilide andmebaasist](#) WIPO veebilehel. Märgi graafilise kujutamise nõuet ei pruugi enam olla ELi liikmesriikides, samuti ei nõuta seda Ühendkuningriigis ja Islandil, küll aga on see nõue alles näiteks Norras, Austraalias, Ukrainas, Jaapanis, Hiinas jm, osaliselt ka Ameerika Ühendriikides.

Uus teenus eMadridis

[eMadrid](#) on turvaline iseteeninduskeskkond WIPO veebilehel rahvusvaheliste kaubamärkide haldamiseks ja andmete muutmiseks. Seal on muu hulgas võimalik laiendada märgi kaitse ulatust uutesse riikidesse, piirata kaupade/teenuste loetelu, anda märk üle uuele omanikule, muuta omaniku andmeid ja pikendada märgi kehtivusaega.

Tasuta e-teenuste hulka on nüüd lisandunud rahvusvahelise registreeringu osaline või täielik tühistamine kõigi märgitud liikmete suhtes. Tähele tuleb panna, et rahvusvahelise registreeringu tühistamine toob kaasa kaupade ja teenuste lõpliku kustutamise rahvusvahelise registreeringu põhiloetelust rahvusvahelises registris, erinevalt loetelu piiramisest, mille tulemusena piiratud kaubad/teenused jäävad põhiloetellu alles ja nende ulatuses võib hiljem teha hilisema märkimise taotlusi uuele territooriumile, isegi kui piiramine puudutab kogu kaupade/teenuste loetelu.

Seega tühistamise toime on, et:

- **täieliku tühistamise** tagajärjel eemaldatakse rahvusvaheline registreering registrist, see ei kehti enam ja kaubamärgi kaitse taastamiseks tuleb esitada uus taotlus;
- **osalise tühistamise** tagajärjel ei ole märgil enam kaitset eemaldatud kaupade/teenuste suhtes mitte ühegi märgitud liikme territooriumil, need kaubad/teenused on registrist lõplikult eemaldatud ja nende ulatuses ei saa teha hilisemat märkimist uuele territooriumile.

WIPO infoteatis 2/2023, 27.01.2023; WIPO uudis 28.03.2023

Üldkohtu otsused kohtuasjades T-641/21 ja T-58/22

Üldkohus tegi 13. juulil 2022 otsuse kohtuasjas [T-641/21](#) (denree GmbH vs. EUIPO) ja 22. septembril 2022 otsuse kohtuasjas [T-58/22](#) (Miroslav Labaš vs. EUIPO), millega kohus annab hinnangu lehekeste kujutiste eristusvõimele kaubamärkidel, kui neid kasutatakse koos rohelise värviga toodete värskuse või ökoloogilise päritolu näitamiseks.

Asjaolud

ELi kaubamärgina sooviti registreerida allpool kujutatud märke eri klassides loetletud kaupade ja teenuste tähistamiseks.



[EUTM nr 018309662](#)

[EUTM nr 018311155](#)

EUIPOs keelduti märkide registreerimisest [kaubamärgimääruse](#) artikli 7 lõike 1 punktide b ja c alusel. Apellatsioonikoda nõustus nende otsusega, leides et märgid kirjeldavad asjaomaste kaupade ja teenuste omadusi ning neil puudub

eristusvõime, esimese märgi puhul osaliselt (klassides 3, 5, 25, 29–32, 35) ja teise märgi puhul täielikult (klassides 29–32, 35, 39).

Kohtuasjade sisu

Üldkohus nõustus apellatsioonikoja otsustega, leides et apellatsioonikoda on jõudnud õigele järeldusele, et märkide sõnalised osad on kaupu ja teenuseid kirjeldavad ning seetõttu eristusvõimetus.

Esimese märgi puhul rõhutas kohus apellatsioonikoja hinnangut, et müügikohad on saksa keeles tähistatud liitsõnadega, mis sisaldavad sõna *markt*. Mõiste *bio* näitab keskkonnasõbralikkust, looduslike, ökoloogiliste või mahedate toiduainete ja tootmisprotsesside kasutamist. Asjaolu, et saksa keeles on olemas teine termin, mis kirjeldab mahetooteid pakkuvat supermarketit, nimelt *biosupermarkt*, ei ole oluline, kuna on selge, et ka väljend *biomarkt* on sama mõistena saksa keeles olemas. Seega leidis apellatsioonikoda õigesti, et tarbija eeldab kohe, et tegemist on mahepõllumajandusest pärit kaubaga või mahepõllumajandustoodetele spetsialiseerunud müügikohas pakutava kaubaga.

Teise märgi puhul tajub asjaomane avalikkus kohe ingliskeelset sõna *fresh* (värske) klassides 29–32 loetletud toidu- ja joogikaupade omadusi ning kvaliteeti näitavana. Sõna *fresh* näitab otseselt, et loetletud kaubad on töötlemata, need on äsja soetatud, valmistatud värsketest toiduainetest või hiljuti valmistatud, külmutatud, konserveeritud või muul viisil säilitatud. Seega on seos nende kaupade ja märgi sõnalise osa vahel piisavalt otsene. Klassides 35 ja 39 loetletud müügi-, äri- ja reklaamiteenuste, kaupade pakendamise ning ladustamise teenuste puhul tajub asjaomane inglise keelt mõistev avalikkus sõna *fresh* otseselt nende teenuste liiki, kvaliteeti ja otstarvet näitavana, kuna seda sõna saab seostada asjade, eesmärkide ning valdkonnaga, millele need teenused on suunatud.

Mõlema märgi kujundlike osade kohta leidis kohus, et need ei ole asjaomase avalikkuse jaoks silmatorkavad või meelde jäävad. Kohtu hinnangul jõudsid apellatsioonikojad õigele järeldusele, et need kujundelemendid ei juhi avalikkuse tähelepanu kõrvale märkide kirjeldavatelt sõnalistelt osadelt, vaid vastupidi, lehekeste kujutised (rohelistel või rohelisel taustal) võimendavad märkide kirjeldavat iseloomu, rõhutades värskuse ja looduslikkuse ideed. Kujutiselemendid, mida asjaomane avalikkus võib seostada lehtedega, ning roheline värv kasutamine on elemendid, mida sageli kasutatakse toodete

bioloogilise või ökoloogilise päritolu näitamiseks. Roheline ring on lihtne geomeetiline kujund, mis ei suuda tarbija tähelepanu köita. Tähtede kujundus ja muud värvid tõenäoliselt ka ei köida asjaomase avalikkuse tähelepanu.

Hagid jäeti rahuldamata.

Üldkohtu otsus kohtuasjas T-275/21

Üldkohus tegi 19. oktoobril 2022 otsuse kohtuasjas [T-275/21](#) (Louis Vuitton Malletier vs. EUIPO – Wisniewski), mis annab praktilisi juhiseid kasutamise käigus omandatud eristusvõime tõendamiseks esitatavate materjalide kohta ebatraditsioonilise märgi puhul.

Asjaolud

ELi kaubamärgina on 2008. aastal klassis 18 loetletud kaupade suhtes õiguskaitse saanud allpool kujutatud kujutismärk.



[Rv req. nr 986207](#)

EUIPO tühistamisosakond rahuldas märgi tühistamise avalduse 2016. aastal vastavalt [kaubamärgimääruse](#) artikli 52 lõike 1 punktile a koosmõjus artikli 7 lõike 1 punktiga b. Apellatsioonikoda nõustus selle otsusega, leides oma 2018. aasta otsuses, et märk on eristusvõimetu ja märgi omandanud eristusvõime tõendamiseks esitatud materjalid, mis näitasid kasutamist Bulgaarias, Eestis, Lätis, Leedus, Slovakkias ning Sloveenias, ei ole piisavad. Üldkohus lükkas selle otsuse ümber oma otsusega T-105/19, leides et appellatsioonikoda jättis tähelepanuta tõendusmaterjalid, mis võisid puudutada kõiki liikmesriike. Juhtum saadeti tagasi appellatsioonikojale, et nad hindaksid tõendusmaterjale uuesti. 2021. aastal otsustas appellatsioonikoda, et omandatud eristusvõime ei

ole tõendatud eespool nimetatud riikides. Ka selle otsuse kohta esitati kaebus üldkohtusse.

Kohtuasja sisu

19. oktoobril 2022 tegi üldkohus otsuse, kus leidis, et apellatsioonikoda oli õigesti otsustanud, et kaubamärgiomanik ei olnud esitanud veenvaid tõendeid kasutamise käigus omandatud eristusvõime kohta eespool nimetatud liikmesriikides, v.a Eestis. Üldkohus kinnitas apellatsioonikoja otsust, mis puudutas tõendusmaterjale, mis kajastasid märgi väärtust, turuosa, ajalugu, müügiarveid, väljavõtteid kataloogidest, müügiampaaniaid, kajastust meedias, avaldusi ajakirjade levitamise kohta, kus sisaldus kaubamärgi reklaam, märgi kasutamist internetis, ekspertide avaldusi, arvamusuuringuid ja kaubamärgi-õiguse rikkumise menetlust.

Eestit puudutavate materjalide kohta leidis kohus, et vandega kinnitatud ekspertide avaldused olid väga usaldusväärsed, sest need olid eraldi hangitud ja tuginesid muudele Eesti asjaomase avalikkusega seotud tõenditele. Kõigi tõendite kogumis hindamine viis kohtu järelduseni, et Eestis on märk kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime, kuid see ei ole nii Bulgaarias, Lätis, Leedus, Slovakkias ega Sloveenias.

Kohus lükkas tagasi kaubamärgiomaniku väite, et apellatsioonikoja analüüs ei olnud õige, sest sellega ignoreeriti asjaolu, et kogu ELi tarbijatel on ühetaoline käitumine luksускаuba kaubamärkide suhtes eelkõige seetõttu, et nad reisivad ja kasutavad internetti regulaarselt. Kohus leidis, et see väide on oma olemuselt liiga üldine.

Kasutamise käigus omandatud eristusvõime tõendamise kohustus lasub kaubamärgiomanikul, kes peab esitama selleks spetsiifilised ja piisava tõendusväärtusega tõendid. Lisaks ei esitanud kaubamärgiomanik tõendeid, mis oleksid näidanud, et viis liikmesriiki, mille suhtes ei olnud piisavalt tõendeid, ja teised riigis, kus omandatud eristusvõime oli tõendatud, on geograafiliselt ja kultuuriliselt lähedased. Kaubamärgiomanik ei olnud ka näidanud, et need liikmesriigid oleksid olnud osa samast jaotusvõrgustikust või et neid koheldakse sama turundusstrateegia järgi kui teisi liikmesriike ehk nagu need oleksid osa ühest turust.

Hagi jäeti rahuldamata. Selle otsuse vastu on esitatud apellatsioonikaebus Euroopa Kohtule kohtuasjas C-788/22 P.

EUIPO neljanda apellatsioonikoja liikme Liesbeth Marijnisseni hinnang


Otsuse praktiline mõju seisneb selles, et kohus on veel kord kinnitanud, et ebatraditsiooniliste märkide kasutamise käigus omandatud eristusvõime tõendamine on keeruline, eriti hiljuti registreeritud või esitatud ELi kaubamärkide puhul, mille kaitse hõlmab suuremat hulka liikmesriike. Kaubamärgiomanike ja nende esindajate jaoks on see karm, aeganõudev ja kulukas protsess koos pettumust valmistava lõpptulemusega, kui piisavate tõendite puudus mõne liikmesriigi suhtes tähendab, et märk ei saa kaitset kogu ELis.

Selles otsuses on aga kohus andnud väga üksikasjaliku põhjenduse iga tõendi kohta ja siit saab praktilisi juhiseid, milline tõend on vastuvõetav, hea või isegi tugev omandatud eristusvõime tõendamiseks ebatraditsioonilise märgi puhul. Kohus järeldas, et kuigi kaubamärgiomanik väitis õigesti, et tõendamiskohustus ei tohi olla ebamõistlik, oli tal võimalik esitada eri liiki tõendeid, mis oleksid kogumis puudutanud ühte või mitut liikmesriiki või kogu ELi ja oleksid piisavalt spetsiifilised, tõendusväärtusega ning usutavad. See on tõeline väljakutse!

EUIPO Key User Newsflash, 29.11.2022

EUIPO apellatsiooni suurkoja otsused R1613/2019-G ja R1238/2019-G ICELAND

9. septembril 2022 toimus EUIPO apellatsiooni suurkoja ees esimest korda suuline istung, kus käsitleti Islandi välisministeeriumi esitatud avaldusi Briti

kaubanduskeskuste ketile kuulunud ELi kujutismärgi  (nr [011565736](#)) ja sõnamärgi ICELAND (nr [002673374](#)) tühistamiseks. Märgid olid registreeritud eri kaupade ja teenuste suhtes kassides 7, 11, 16, 29–32 ja 35.

Tühistamisavaldused tuginesid [kaubamärgimääruse](#) artikli 59 lõike 1 punktile a koosmõjus artikli 7 lõike 1 punktidega b, c ja g. EUIPO tühistamisosakond rahuldab avaldused 5. aprillil 2019 põhjendusega, et märgid kirjeldavad kaupade/teenuste geograafilist päritolu ja et märkide kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime on tõendatud ainult osa ELi liikmesriikide suhtes. Kaubamärkide omanik vaidlustas need otsused. Esimene apellatsioonikoda otsustas saata juhtumid suurkotta, kuna oli tõstatatud olulisi õiguslikke küsimusi, sh kohanime kirjeldava iseloomu analüüsimise erisuste kohta, kui on

tegemist suurema või väiksema majandusliku kaaluga riigi nimega.

Suurkoda leidis, et kuna tühistamisotsused tehti ainult kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti c alusel, siis arutatakse juhtumit ainult selle punkti, st märkide kirjeldava iseloomu seisukohast. Vaidlusaluste märkide taotlused on esitatud 19. aprillil 2002, seega tuli arvesse võtta peamiselt sel ajal kehtinud faktilist olukorda. Taotluste kuupäevast hilisemad tõendid, mida olid esitanud mõlemad pooled, võisid siiski olla asjakohased, kui olukord ei olnud vahepealsetel aastatel märkimisväärselt muutunud.

Asjaomased kaubad ja teenused on suunatud suuresti laiale avalikkusele, mille moodustavad piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikud ning arukad keskmised tarbijad. Sõna ICELAND (Island) tähistab inglise keeles Atlandi ookeani põhjaosas asuvat saareriiki. Asjaomased tarbijad saavad sellest aru ja teavad, et Island asub Euroopas. Samuti on üldteada selle riigi suurus, see on kuulus reisisihtkoht ja üks maailma suurimaid kalatootjaid, kust eksporditakse kala üleilmselt, sh ELi. Islandi rahvaarv on küll väike, aga see on iseseisev riik oma ajaloo, keele, kirjanduse, valitsuse, parlamendi ja haldussüsteemiga ning õitsva majandusega. Island on ÜRO, NATO, Euroopa Majanduspiirkonna, Euroopa Nõukogu ja OECD liige. Euroopa Majanduspiirkonna kaudu on Island osa Euroopa siseturust ja riigil on tihedad sidemed ELiga. Seega küsimus, kas asjaomane avalikkus teab sõna ICELAND riiginimena, ei saa olla tõsiselt võetav.

Suurkoda leidis, et kohanimi ICELAND on asjaomase avalikkuse jaoks väga tuttav, mis muudab lihtsamaks vajaliku seose leidmise kaupade ja teenustega. Suurkoda rõhutas, et geograafiliseks kirjeldamiseks ei ole vaja, et kohanimel oleks praegusel hetkel maine või tuntus kindla kauba või teenuse suhtes või et seal kohas toimub selle tootmine või pakkumine. Piisab sellest, kui on mõistlik eeldada, et tarbija jaoks võib see tähis näidata kauba või teenuse geograafilist päritolu. Esitatud tõendite põhjal tegi suurkoda järelduse, et Islandil ollakse võimelised tootma eri liiki kaupu ja pakkuma laia valikut teenuseid, mis hõlmavad vaidlusaluste märkide kogu kaupade ning teenuste loetelu. Lisaks on ELi tarbijad harjunud nägema kaubal päritoluriigi nime, kuna see mäрге on kohustuslik või tavapärane.

Järelikult on tõenäoline, et kui tarbijad näevad riiginime toidu- või põllu- majanduskaubal, tajuvad nad seda kauba päritolukohana ja kirjeldavas tähenduses isegi siis, kui riigil ei ole erilist mainet või tuntuust selle kaubaga seoses. Kaubad, mis Islandil looduslikult ei kasva (näiteks banaanid, kohvi, tee, kakao, riis), võivad olla kasvatatud kasvuhoonetes või Islandil töödeldud

vastavalt kohalikule eripärale. Islandil on tugev tööstus ja hea maine keskkonnasõbraliku ning jätkusuutliku tootjana, seega võib tarbija eeldada, et klassides 7, 11 ja 16 nimetatud kaubad on sealt pärit. Trükiste puhul võib sõna ICELAND näidata nende sisu. Klassis 35 nimetatud müügiteenuseid võib osutada igas piirkonnas, seega nende puhul näitab sõna ICELAND, et teenuseid osutatakse Islandil või need on seotud Islandi toodetega.

Kujundusega märgi kujundelementide kohta märkis suurkoda, et sõnaosa on märgil olulisem kui kujutislik osa, kuna tarbija kasutab seda kaubale või teenusele viitamiseks. Tuginedes [ühisteatisele CP3](#) rõhutas suurkoda, et üksnes värvi lisamine ei ole piisav, et muuta märk eristusvõimeliseks. Seega praegusel juhul ei muuda kujundusega märgi üldmulje oma olemuselt märgi tähendust ega asjaomase avalikkuse taju, vaid üksnes toob esile selle sõnalise osa.

Kuigi ei ole olemas sätet, mis keelaks ELis riigi nime registreerimise kaubamärgina, võib ikkagi tekkida küsimus, kas asjaomastest kaupadest või teenustest sõltumata on avaliku huviga kooskõlas lubada monopoliseerida ELi ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide nimesid, mis on asjaomase Euroopa avalikkuse jaoks väga tuttavad geograafilised paigad. Kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti c eesmärk on järgida avalikku huvi, mille kohaselt kõik tähised, mida võib kasutada kaupade või teenuste omaduste kirjeldamiseks, peavad jääma vabaks kasutamiseks kõigile ettevõtjatele.

Kokkuvõttes leidis suurkoda, et kuigi riiginimi võib mõnikord toimida kaubamärgina ja selle kohta on mitmeid näiteid, tuleb seda teemat käsitleda ettevaatlikult. Tuleb analüüsida eeldatavaid ootusi, mis tarbijal tähisega seoses tekivad, ja võtta arvesse, et riiginime sisaldavaid tähiseid tajutakse erinevalt võrreldes muude kohanimedega, nagu piirkondade, järvede või mägede nimed. See puudutab eriti ELi ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide nimesid ELi tarbija silmis. Kaugemal asuvate ja avalikkusele vähem tuntud riikide nimed võivad olla vähem problemaatilised. Riigi nime monopoliseerimine ei tohi viia ebaõiglase olukorrani, kus tõelise geograafilise paigaga seotud ettevõtjad peavad oma kauba või teenuse geograafilist päritolu kirjeldades hirmul olema. Siinjuures märkis suurkoda, et vaidlusaluseid märke ongi kasutatud Islandi ettevõtete märkide registreerimise takistamiseks, kui need on sisaldanud viidet Islandile.

Suurkoda kinnitas oma otsustega märkide tühistamise otsused. Suurkoja otsused on jõustunud.

EUIPO uudised 20.07.2022, suurkoja otsused [R1613/2019-G](#), [R1238/2019-G](#)



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@euiipo.europa.eu
tel +34 96 513 9100

Patendiamet
Tatari 39
15041 Tallinn

Tasuta konsultatsioonid:
e-post kaubamark@epa.ee
tel 627 7937
e-post disain@epa.ee
tel 627 7921