



EUROOPA KAUBAMÄRGI JA DISAINI INFOKIRI

Nr 3-2016

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) uudeid.

Täpsemalt tuleb käesolevas infokirjas juttu Euroopa Liidu kaubamärgi ja ühenduse disaini praktikajuhendite muudatustest, soovitus-test kaupade ning teenuste loetelu koostamisel ja Designview' ning Similarity uuendustest. Õigusvaidluste osas tutvustatakse Euroopa Kohtu ja üldkohtu otsuseid, kus on muu hulgas käsitletud kaubamärgiõiguse võimalikku rikkumist ning kujutismärgi eristusvõimet.

Teemad

- Euroopa Liidu kaubamärgi praktikajuhendi muudatused
- Ühenduse registreeritud disainilahenduste taotluste menetlus
- Parim kaupade ja teenuste loetelude koostamise praktika
- Euroopa kaubamärgi ja disaini võrgustiku uudised
- Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-179/15
- Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-806/14

Euroopa Liidu kaubamärgi praktikajuhendi muudatused

EUIPO-s on 2016. aastal jätkanud tööd ekspertide meeskonnad, kelle ülesandeks on pidevalt ajakohastada ameti menetlustava ja -juhendeid. Sel aastal on kaubamärgipraktika juhendit muudetud vastavalt uuele kaubamärgimäärusele. Viimased muudatused jõustusid 1. augustil 2016 ja on kättesaadavad ingliskeelsena, osaliselt jäilitatud muudatustega versioonis (võrreldud 2015 versiooniga)¹. Tulevikus kavatakse esile tõsta ainult olulisemad muudatused.

Üldised muudatused puudutavad vormi ja struktuuri, ajakohastatud kohutpraktikat ning viiteid, vigade ja sõnastuse parandusi. Kohati on teksti oluliselt muudetud üksnes selleks, et kehtiv praktika paremini lahti seletada. Valik olulisematest muudatustest on loetletud allpool.

B osa 3. jaotis. Klassifikatsioon

Nizza klassifikatsiooni kohta on lisatud selgitus, et lisaks klassifikatsiooni redaktsioonidele on olemas ka selle iga-aastased versioonid, kuhu ekspertide komitee on muudatusi teinud.

Kaupade ja teenuste loetelu koostamise **selguse ning täpsuse** alajaotises on lahti seletatud mõiste *olemuslik ja harilik tähendus*. See mõiste viitab kauba või teenuse nimetuse loomupärasele tähendusele, nii nagu sellest tavaliselt aru saadakse. Väljendite *nimelt* ja *esmajoones* kohta on lisatud selgitus, et kaupade ning teenuste ühtlustatud andmebaas ei toeta selliste väljendite kasutamist. Kirjavahemärkide kasutamise kohta on lisaks semikoolonile ja komale lahti seletatud ka kooloni ning sulgude otstarve.

Kaupade ja teenuste **tagasi lükkamise** alajaotise alla on lisatud selgitus ning näide selle kohta, kuidas loetelu parandada, kui tagasi lükkamise põhjuseks on ebaselge nimetus. Muudatuste alajaotise alla on lisatud näiteid ja selgitusi kahemõtteliste ning ebaselgete loetelu piiramiste kohta, mis ei ole lubatud.

1. lisasse, kus on lahti seletatud klassifitseerimise mõttes problemaatilisi termineid, on lisatud selgitusi ja uusi nimetusi. Näiteks kokkuseadmisteenused, blogimisteenused, kaubandusvahendusteenused, klienditeenindus, veebiteenused, isiklike abistajate teenused, statistika, heaoluteenused jt.

B osa 4. jaotis. Absoluutsed keeldumispõhjused

Lisatud on oluline selgitus Euroopa Liidu kaubamärgimääruse (EUTMR)² artikli 7 lõike 1 punkti f kohta, mis sätestab, et ei registreerita kaubamärke, mis on vastuolus avaliku korra või üldtunnustatud moraali põhimõtetega.

Selgituses on öeldud, et eelnimetatud punkti rakendamine ei ole piiratud väljenduvabadusega Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 10 mõistes, kuna registreerimisest keeldumine tähendab üksnes seda, et tähisele ei anta õiguskaitsset kaubamärgina. See ei keela tähise kasutamist, sealhulgas äritegevuses kasutamist (vt üldkohtu otsust nr T-417/10³, punkti 26).

Kaubamärgi eksitava iseloomu (EUTMR-i **artikli 7 lõike 1 punkti g**) kohta on lisatud uusi näiteid:

- 1) sõna *kohvi* sisaldav kaubamärk on eksitav tee, kakao ja kohvi aseinete tähistamisel (EUIPO apellatsioonikoja otsus nr R 1692/2014-1);
- 2) veise kujutist sisaldav kaubamärk ei ole eksitav üldnimetuse *liha* suhtes, kuna sinna alla kuulub ka veiseliha ja seega on kaubamärki võimalik kasutada ilma tarbijat eksitamata (EUTM nr 014059588);
- 3) veise kujutist sisaldav kaubamärk ei ole eksitav kala, linnuliha ja muude toidukaupade suhtes, mis on veiselihast niivõrd erinevad, et reaalne tarbija eksitamine ei ole tõenäoline (EUTM nr 014059588).

C osa 3. jaotis. Kaubamärgi omaniku agentide volitamata taotlused

Agendi või esindajaga suhtlemise kohta on lisatud uus näide kohutpraktikast, nimelt EUIPO apellatsioonikoja otsus nr R 1958/2013-1, kus on selgitatud, et isegi kui suhe agendi või esindajaga ei ole täpselt määratletud, siis asjaolu, et tegutseti äripartneritena, on piisav EUTMR-i artikli 8 lõike 3 kohaldamiseks.

C osa 4. jaotis. EUTMR-i artikli 8 lõike 4 kohased õigused

Eelnimetatud lõikes on muu hulgas sätestatud, et taotletavat kaubamärki ei registreerita **registreerimata kaubamärgi** omaniku vastuseisu korral. Juhendis on täpsustatud, et Euroopa Liidu tasemel ei saa õiguskaitsset registreerimata kaubamärgid, seega ei saa vastulause aluseks olla Euroopa Liidu registreerimata kaubamärk.

C osa 5. jaotis. Mainega kaubamärgid

Tõendiliikide all nimetatud **arvamusküsitluste ja turu-uuringute** selgitusest kustutati viide küsitlustes või uuringutes osalevate inimeste nõutava arvu kohta. Selline viide võib olla eksitav, kuna eri olukordades on sarnaseid numbreid peetud ebapiisavaks (näiteks EUIPO apellatsioonikoja otsuses nr R 1696/2010-1). Seega peetakse juhtumipõhist lähenemist sobivamaks.

D osa 2. jaotis. Sisulised sätted

Alajaotisesse 4.2.2.3, mis puudutab **päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste** kaitset, on lisatud täpsustusi. Pärast EUTMR-i⁴ artikli 53 lõike 1 punkti d jõustumist saab geograafiline tähis olla kaubamärgi tühistamise aluseks punkti d alusel, mitte EUTMR-i artikli 53 lõike 1 punkti c alusel, nagu see oli varem. Ent kui tühistamisaotlus esitatakse tuginedes valele artiklile, selgitab EUIPO välja, kas tühistamisaotlus põhineb geograafilisel tähisel, ja kui ei ole põhjust selles kahelda, loetakse tühistamise aluseks artikli 53 lõike 1 punkt d.

E osa 3. jaotis. Euroopa Liidu kaubamärgid kui omandiõiguse esemed

Tekstis on selgelt välja toodud, et **omandiõiguse ese** võib olla ka Euroopa Liidu kaubamärgi taotlus, mitte üksnes registreering. Põhiline erinevus taotluste ja registreeringute vahel on see, et taotlusi puudutavaid muudatusi ei avaldata kaubamärgibülletäänis. Lisatud on tungivad soovitusel e-teenuste kasutamiseks ja toodud välja nende eelised.

M osa. Rahvusvahelised märgid

Rahvusvahelise taotluse vormide täitmise kohta on lisatud selgitus, et kui taotleja ei ole esitanud kaupade ja teenuste loetelu tõlget inglise, prantsuse või hispaania keelde, on EUIPO volitatud seda loetelu ise tõlkima. Samuti tõlgitakse EUIPO-s vajadusel selle Euroopa Liidu kaubamärgi loetelu, millel põhineb rahvusvaheline taotlus.

Kui EUIPO on rahvusvahelises registreeringus märgitud amet, tuleb kaupade ja teenuste loetelu koostamisel kasutada kaupade ning teenuste ühtlustatud andmebaasi, et vältida **ebaselgete nimetuste** kasutamist. Andmebaasist on võimalik valida eelnevalt heaks kiidetud nimetusi ja samal ajal näha, kas need on ka WIPO kaupade ja teenuste andmebaasis aktsepteeritud. Kõik ühtlustatud andmebaasis olevad nimetused aktsepteeritakse EUIPO-s automaatselt.

Refereeritud EUIPO infokirjast „Alicante Uudised“ juuli, 2016

Ühenduse registreeritud disainilahenduste taotluste menetlus

EUIPO-s kasutusel olevat disaini praktikajuhendit ajakohastati, et kajastada lähendamisprogrammi projekti CP6 (disainilahenduste graafiliste kujutiste lähendamine) ühisteatist. Järgnevas tekstis on välja toodud põhilised muudatused ja selgitused, mis viidi sisse juhendi ülevaatamise käigus ning mis hak-

kasid kehtima alates 1. augustist 2016. Kõrvale on jäetud mitmed täiendused sõnastuses ja näidetes.

Registreerimisavalduses märgitava **tööstusdisainilahenduse nimetuse** kohta on juhendis läbivalt viide uuele nimetuste andmebaasile⁵, mis asendab Eurolocarnot lähimas tulevikus. Nagu ka Eurolocarno, põhineb andmebaas Locarno klassifikatsioonil. Uue andmebaasi kasutuselevõtt ei too endaga kaasa muudatusi menetluses, kuid lihtsustab tööstusdisainilahenduste nimetuste otsimist. Lisaks on muutunud **kiirmenetluse Fast Track** nõuded, mis kajastuvad juhendi uues versioonis.

Esitades avalduse ühenduse disainilahenduse registreerimiseks, on võimalik lisada tootest **ruumiline animeeritud kujutis**. Juhendis on kirjas, et tulenevalt kehtivatest õiguslikest piirangutest võib ruumilisi animeeritud kujutisi pidada täiendavaks disaini kujutamise viisiks, kuid need ei asenda tavapäraseid staatilisi vaateid. **Neutraalse tausta** nõuete suhtes on juhendit täiendatud nii, et neutraalse tausta nõudele mittevastavad reproduktsioonid võib taotlusest eemaldada nii, et alles jäänud sobivatele vaadetele kehtib esialgne esitamise kuupäev.

Elusorganismide disainilahendusena esitamise kohta on juhendis välja toodud, et tööstusdisainilahenduse registreerimist ei saa vaidlustada elusorganismi kujutamise tõttu, kui reproduktsioonil ei ole tegelikult kujutatud elusorganismi, vaid pigem seda imiteerivat kujutist. Tööstusdisainilahenduse avaldamise formaati ja struktuuri puudutav lõik on juhendist eemaldatud, kuna see teave on saadaval EUIPO veebilehel ning ei anna juhendile lisaväärtust. **Litsentseerimist** puudutavas osas on muudetud sõnastust. Kui varem võis jääda tekstist vale ettekujutus, et osalisi litsentse (mis kehtivad vaid teatud toodete osas) ei saa välja anda, siis nüüd on selgitatud, et see kehtib vaid litsentside kirjete kohta.

EUIPO praktikas **tööstusdisainilahenduste nimetuste** valimisel püütakse leida tasakaal taotleja valikuvabaduse ja juriidiliste nõuete vahel ning taotlejat võimalikult vähe menetlustoimingutega koormata. Seetõttu nõustuvad taotlejad tavaliselt tööstusdisainilahenduse nimetuste *ex officio* muudatustega, tihti on need teretulnud, kuid vahel langevad ka kriitika osaliseks. Menetluse täiustamiseks on juhendit muudetud järgnevalt.

- Juhendis on toodud uus näide olukorra kohta, kui *ex officio* muudetakse nimetusi, mida ei leidu Locarno klassifikatsioonis või loodavas nimetuste andmebaasis. Sellisel juhul püütakse leida sobiv sünonüüm. Näiteks kui taotleja on märkinud nimetuseks *running trainers* (jooksukingad) ning seda nimetust andmebaasis ei ole, valib taotlust läbi vaatav ekspert uueks nimetuseks *running shoes* (jooksukingad), mis on andmebaasis olemas, ning mitte *footware* (jalatsid) nagu varem. Sel moel ei pea termi-

nit *running trainers* tõlkima kõikidesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse, mis kiirendab menetlusprotsessi ja vähendab kulusid.

- Mõnikord on reproduktsioonil kujutatud terviklik toode, kuid taotleja on nimetuses välja toonud vaid osa sellest, mistõttu tekib ebakõla reproduktsioonil kujutatud ja tööstusdisainilahenduse nimetuse vahel. Juhistes on sisse viidud muudatused, mis võimaldavad eksperdil taotlejale korrektset nimetust soovitada. Kui taotleja ettenähtud aja jooksul ei vasta, muudab ekspert nimetuse *ex officio* ära ning jätkab registreerimisprotsessi.
- Esineb olukordi, kus tööstusdisainilahenduse nimetus on *ornamendid*, kuid reproduktsioonil on näha ka toodet, millel ornament asub. Samas pole toode lahtiütlusega tähistatud. Varasema praktika kohaselt oleks ekspert lisanud reprodol kujutatud toote nimetuse. Kuna see ei pruugi olla taotleja huvides, näeb uus praktika ette, et ekspert teeb ettepaneku kas tähistada mittekaitstav osa lahtiütlusega (s.t. reproduktsioonil asuks ainult ornament ning ülejäänud oleks lahtiütlusega mittekaitstavaks märgitud) või lisada tööstusdisainilahenduse nimetusse ka toote nimetus. Kui taotleja ettenähtud aja jooksul ei vasta, jätkub menetlus täiendatud nimetusega. See praktika laieneb ka neile tööstusdisainilahendustele, mille nimetus on *graafilised sümbolid, logod* või *pinnamustrid*.
- Kui taotleja on ühes avalduses kirja pannud hulgaliselt tööstusdisainilahenduste nimetusi (üle viie), on juhendis esitatud võimalus, et ekspert soovitab valikut neist nimetustest. Kui taotleja ettenähtud aja jooksul ei vasta, jätkub menetlus eksperdi poolt valitud nimetustega.

Süsteemi kasutajate soovide kohaselt ja analoogselt Euroopa Liidu kaubamärgi praktikajuhendiga on näidete juurest eemaldatud **viited tööstusdisainilahenduse omanikule**, kuna tööstusdisainilahendusi kasutatakse vaid näidetena. Ühenduse registreeritud disainilahenduse **kehtivuse pikendamist** puudutavat juhendi osa ei ole muudetud.

EU IPO infokiri „Alicante Uudised“ juuli, 2016

Parim kaupade ja teenuste loetelude koostamise praktika

Seoses 2016. aasta augustis jõustunud muudatustega EU IPO klassifitseerimise juhendis juhivad ekspertide meeskond taotlejate tähelepanu mõnele asjaolule, mis mõjutavad kaupade ja teenuste loetelude kontrollimist, ning annab mõned kiired ning lihtsad nõuanded, mida **Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse täitmisel ja esitamisel** meeles pidada.

Järgnevas tabelis on toodud mõned kaupade ja teenustega seotud teemad, millega seoses ilmneb klassifitseerimisel sageli puudujääke, mis omakorda aeglustab kaubamärgi avaldamist. Ühtlasi leiab tabelist soovitusi, kuidas neid

puudujääke vältida.

	EI OLE SOOVITATAV	ON SOOVITATAV	Põhjus
Terminoloogiast üldiselt	<ul style="list-style-type: none"> • Loetelud oma sõnastustega • Veebis tõlgitud loetelud • Vanad loetelud 	<p>Ise kaupade ja teenuste loetelu koostamine, valides terminid ühtlustatud andmebaasist (HDB⁶). HDB on e-taotluse esitamisel kättesaadav TMclass-i⁷ andmebaasi kaudu või Kaupade ja teenuste kirjelduse koostamisvahendi⁸ kasutades.</p>	<p>Ulatuslik ja mitmekeelne HDB võimaldab täielikult automatiseeritud loetelude kontrollimist ning tõlkimist.</p>
Kasutada mitmust , v.a loendamatud nimisõnad, nt <i>milk</i> (piim)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Toy</i> (mänguasi) • <i>Violin</i> (viul) • <i>Book</i> (raamat) • <i>Cake</i> (kook) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Toys</i> (mänguasjad) • <i>Violins</i> (viulid) • <i>Books</i> (raamatud) • <i>Cakes</i> (koogid) 	Automatiseeritud arvutipõhine loetelude kontrollimine töötab mitmuse põhjal.
Kasutada täpsustusi kaupade eristamiseks teenustest	<ul style="list-style-type: none"> • Kaubad: <i>painting</i> (maal, maalimine) • Teenused: <i>dentist</i> (hambaarst) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaubad: <i>picture paintings</i> (maalid) • Teenused: <i>painting services</i> (maalimisteenused) • Kaubad: <i>dental instruments</i> (hambaraviriistad) • Teenused: <i>dentistry services</i> (hambaraviteenused) 	Täpsustused aitavad määrata õiguskaitse ulatust .
Kontrollida õigekirja , sh õigete rõhumärkide kasutamist	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Telecom<u>un</u>n</i>ication services • <i>Cru<u>as</u>ans</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Telecom<u>mu</u>n</i>ication services (sideteenused) • <i>Cro<u>is</u>sants</i> (sarvesaiad) 	Grammatiliselt valesti kirjutatud sõnu ei tunne süsteem ära ning see võib viia valede tõlgeteni.

	EI OLE SOOVITATAV	ON SOOVITATAV	Põhjus
Seoste näitamiseks kasutada komasid	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Software for laboratory apparatus; robots; machines</i> (laboriseadmete tarkvara; robotid; masinad) • <i>Retail services related to clothing; footwear; headgear</i> (rõivaste jaemüügi-teenused; jalatsid; peakatted) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Software for laboratory apparatus, robots, machines</i> (laboriseadmete, robotite, masinate tarkvara) • <i>Retail services related to clothing, footwear, headgear</i> (rõivaste, jalatsite, peakatete jaemüügi-teenused) 	Komadega eraldatakse omavahel seotud kaupu ja teenuseid, mille on ühine näitaja . Teenusklassides eraldatakse <u>alati</u> komadega need kaubad, mis on seotud selle teenusega, mille ulatuses õiguskaitset taotletakse.
Eristamiseks kasutada semikooloneid	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Gardening gloves, lawn sprinklers, flowerpots, all made of porcelain</i> (portselanist aiatöökindad, portselanist muruvihmutid, portselanist lillepotid) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Gardening gloves; lawn sprinklers; flowerpots, all made of porcelain</i> (aiatöökindad; muruvihmutid; portselanist lillepotid) 	Semikoolonid eristavad üht tüüpi kaubad ja teenused teist tüüpi kaupadest ning teenustest.
Vältida ebamääraseid termineid	<ul style="list-style-type: none"> • Üldised terminid Nizza klassifikatsiooni klassipäistes, mida ei aktsepteerita⁹ 	<ul style="list-style-type: none"> • HDB terminid, mis vastavad Nizza klassifikatsiooni klassipäiste terminitele¹⁰ • Selged ja täpsed terminid 	Euroopa Liidu kaubamärgimääruse (EUTMR) artikli 28 lõike 2 kohaselt peavad kaubad ja teenused olema sõnastatud piisavalt selgelt ning täpselt selleks, et oleks võimalik määrata õiguskaitse ulatus .

Väljendeid *namely* (nimelt) ja *in particular* (eelkõige) võib kasutada kaupade ning teenuste loetelu ulatuse piiritlemiseks. Muud kirjavahemärgid ja sümbolid, nagu kaldkriipsud, koolonid ning ümarsulud on aktsepteeritavad, kuigi

[HDB](#) käesoleval hetkel ei toeta selliste kirjavahemärkide või sümbolite kasutamist. Seetõttu, kui neid kaupade ja teenuste kirjeldamisel kasutatakse, siis kaupade ning teenuste loetelude kontrollimisel ei loeta neid automaatselt aktsepteerituks ja neid peab ekspert eraldi kontrollima. See tähendab, et taotlus ei läbi menetlust nii kiiresti kui *Fast Track* teenus võimaldaks ja menetlus on aeglasem. Kaupade ja teenuste loetelude sisestamisel e-taotlusesse on ühe termini maksimaalne suurus 512 tähemärki. Suurema arvu tähemärkide sisestamine, ilma et vahepeal oleks sisestatud semikoolonit, ei ole tehniliselt võimalik.

Selleks et valida korrektne ja eelaktsepteeritud kaupade ning teenuste loetelu mis tahes Euroopa Liidu keeles, saab otsida termineid [HDB](#) andmebaasist e-taotluse täitmisel või [TMclassi](#) kaudu või koostada loetelu kaupade ja teenuste kirjelduse koostamise vahendi abil.

Rohkem teavet ja praktilisi nõuandeid klassifitseerimise teemadel leiab [Euroopa Liidu kaubamärgi praktikajuhendist](#) ning veebilehel avaldatavatest uuendustest.

Soovitusi Eestis kaubamärgile õiguskaitset taotlevale isikule

Ka Eestis kaubamärgile õiguskaitset taotlev isik võiks kaupade ja teenuste loetelude koostamisel järgida ülaltoodud põhimõtteid, arvestades sealhulgas eesti ning inglise keele erisusi.

Kuigi oma sõnastuste kasutamine loeteludes on lubatud ja Eestis loetelude automatiseeritud kontrolli süsteemi rakendatud ei ole, siis teataval määral kiirema menetluse huvides soovib Patendiamet kasutada [Nizza klassifikatsioonist](#)¹¹ pärinevaid termineid. Suurema hulga terminite otsimiseks on soovitatav kasutada [TMclassi](#) andmebaasi.

Oluline on, et loetelu oleks grammatiliselt korrektne, sealjuures on soovitatav võimalusel kasutada mitmust ainsuse asemel (näiteks mänguasjad, mitte mänguasi) ja kindlasti tuleb mitmeti tõlgendatavuse vältimiseks sõnastada kaubad otsesõnu kaupade ning teenused teenusena (näiteks lilleseade kaubana *lilleseaded (kompositsioonid)* ja teenusena *lilleseadeteenused*). Komasid ja semikooloneid loeteludes tõlgendatakse täpselt samamoodi nagu Euroopa Liidu kaubamärgitaotluste puhul EUIPO-s.

Nagu EUIPO, nii ei aktsepteeri ka Patendiamet teatud termineid Nizza klassifikatsiooni klassipäistest täpsustamata kujul. Need terminid on aga aktsepteeritavad, kui nende sõnastust muudetakse selliselt, et need on piisavalt selged ja täpsed. Selle kohta on täpsem teave leitav [Patendiameti veebilehel](#)¹².

EUIPO infokiri „Alicante Uudised“ juuli, 2016

Euroopa kaubamärgi ja disaini võrgustiku uudised

Designview

Alates 20. juunist 2016 on Designview' otsingusüsteemis kättesaadavad rahvusvaheliste disainide andmed. EUIPO ja WIPO koostöö tulemusena on andmebaasi lisatud peaaegu 220 000 disaini. Rahvusvaheliste registreeringute lisamise järel sisaldub Designview's üle 9,6 miljoni disaini.

Alates Designview' käibelevõtust 19. novembril 2012 on andmebaasis tehtud üle 1,8 miljoni otsingu 141 eri riigist. Kõige sagedasemad külastused pärinevad Saksamaalt, Hispaaniast ja Ühendkuningriigist.

Similarity

EUIPO-s parandatakse ja täiendatakse kaupade ning teenuste samaliigilise andmebaasi Similarity hinnates taksonoomia rühmapealkirjadest esitatud nimetuste samaliigilisust. See tegevus, mis on alles algusjärgus, on juba andnud tulemuseks 500 paari lisamise andmebaasi.

Similarity põhineb kaupade ja teenuste ühtlustatud andmebaasil, võimaldades võrrelda kaupade ning teenuste nimetusi ja hinnata nende samaliigilisust. Kui andmebaasis ei leidu otsitava paari täpset vastet, kasutatakse ühtlustatud andmebaasi taksonoomia struktuuri, et leida samast valdkonnast pärinevaid alternatiivseid nimetusi.

EUIPO infokiri „Alicante Uudised“, juuni 2016

Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-179/15

Euroopa Kohus tegi 3. märtsil 2016 otsuse kohtuasjas nr C-179/15¹³ (Daimler AG vs Együd Garage Gépjáromjavító és Értékesítő Kft), milles käsitletakse kaubamärgiõiguse võimalikku rikkumist.

Asjaolud

Daimler AG-le kuulub kaubamärk Mercedes-Benz, mis on kaitstud Ungaris ja mille õiguskaitses hõlmab muu hulgas mootorsõiduki osasid. Ungari äriühing Együd Garage tegeleb mootorsõidukite ja nende varuosade jaemüügi, remondi ning hooldusega, kaasa arvatud Daimleri kaupade müügiga ja nendega seotud teenuste pakkumisega. Daimleri tüdarettevõtte ja Együd Garage olid sõlminud müügijärgse teeninduse lepingu, mis lõppes. Lepingu kohaselt oli Együd Garage'il kaubamärgi Mercedes-Benz kasutamise õigus ja

õigus nimetada ennast Mercedes-Benz'i volitatud edasimüüjaks enda reklaamides. Müügiärgse teeninduse lepingu kehtivuse ajal tellis Együd Garage veebireklaami, kus vastavat äriühingut nimetati Mercedes-Benz'i volitatud edasimüüjaks. Pärast lepingu lõppemist üritas Együd Garage täielikult lõpetada eelnimetatud kaubamärgi kasutamise, et mitte jätta tarbijatele muljet, et tema ja Daimleri vahel on endiselt lepinguline suhe. Eelkõige palus Együd Garage veebireklaamijal muuta reklaami, et seal poleks enam viidet temale kui Mercedes-Benz'i volitatud edasimüüjale. Lisaks kirjutas Együd Garage mitme teise veebisaidi haldajale, et nad eemaldaksid veebireklaamid, mis olid avaldatud ilma tema nõusolekuta – täpsemalt öeldes ilma, et ta oleks need tellinud – ja milles esitleti äriühingut kui Mercedes-Benz'i volitatud edasimüüjat. Sellele vaatamata olid seda märgatavalt sisaldavad reklaamid veebis jätkuvalt kättesaadavad. Lisaks sellele võis Google'i otsingumootoriga leida sõnade *együd* ja *garage* sisestamisel esimeste tulemustena neid reklaame, kus oli Együd Garage'i kohta märgitud, et tegemist on „Mercedes-Benz'i volitatud edasimüüjaga“. Daimler esitas hagi eelotsusetaotluse esitanud kohtule.

Együd Garage kaitses end sellega, et on ise üles pannud kuulutuse ainult ühel veebisaidil ja et arutluse all olevad kuulutused olid või on kättesaadavad tema tahtest sõltumata, ilma et ta saaks mõjutada nende sisu, avaldamist või eemaldamist. Sellega seoses märkis Együd Garage, et ta on sellise levinud kaubandustava ohver, kus veebireklaami teenuse pakkujad võtavad avaldajate teadmata või nende nõusolekuta üle muudel reklaamsaitidel kättesaadavaks tehtud kuulutusi, eesmärgiga koostada enda andmebaas, mis on kättesaadav kas tasuta või tasu eest.

Neil asjaoludel otsustas kohus menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse. Kas direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 punkte a ja b tuleb tõlgendada selliselt, et kaubamärgiomanik võib keelata veebikuulutuses nimetatud kolmandal isikul teatava tähise kasutamise, kui esineb tõenäosus, et see tähis aetakse segi kaubamärgiga, mis on esitatud selles reklaamis nii, et tarbijatel võib tekkida ebaõige mulje, et nimetatud kolmanda isiku ettevõtte ja kaubamärgiomaniku vahel on kaubanduslikud suhted, ja seda isegi siis, kui nimetatud kuulutust ei ole veebis kättesaadavaks teinud kuulutuses nimetatud isik või tema nimel mõni muu isik või kui see kuulutus on veebis kättesaadav hoolimata sellest, et selles nimetatud isik on teinud kõik temast oleneva, et kuulutus veebist kõrvaldataks, kuid see ei ole õnnestunud?

Kohtuasja sisu

Direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 kohaselt ei olnud Daimler AG-l õigust keelata müügiärgse lepingu kehtivuse ajal veebireklaami avaldamist, sest leping lubas sellist kasutust. Mis puudutab kuulutuse kättesaadavust pärast lepingu lõppemist, siis kuigi veebiotsingusaidil kättesaadavaks tehtud reklaamkuulu-

tus, milles nimetatakse muu isiku kaubamärki, on omistatav reklaamijale, kes kuulutuse tellis ja kelle antud juhiste järgi saidi haldaja kui teenuse pakkuja on tegutsenud (vt analoogia alusel liidetud kohtuasju nr C-236/08, C-237/08, C-238/08¹⁴ punkte 51 ja 52 ning kohtuasja nr C-119/10¹⁵ punkti 36), ei saa sellele reklaami tellijale omistada sellise teenuseosutaja tegevust või tegevusetust, kes tahtlikult või hooletusest eirab reklaami tellija sõnaselgeid juhi-seid, millega soovitakse nimetatud kaubamärgi kasutamist vältida. Kui teenuseosutaja ei täida reklaami tellija palvet eemaldada asjaomane reklaam või viide selles esitatud kaubamärgile, ei saa taolise viite avaldamist veebi-lehel enam pidada kaubamärgi kasutamiseks reklaami tellija poolt.

Teiseks, mis puudutab asjaomase kuulutuse kättesaadavaks tegemist teiste äriühingute veebisaitidel, siis tuleb märkida, et reklaami tellijale ei saa omistada teiste ettevõtjate, nagu nende veebiotsingusaitide haldajate, iseseisvat tegevust, kellega reklaami tellijal ei ole mingit otsest või kaudset lepingulist suhet ja kes ei tegutse vastava reklaami tellija korraldusel ning soovil, vaid omal initsiatiivil ja enda nimel.

Eeltoodust tuleneb, et mõlemal juhul ei ole kaubamärgiomanikul direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 punktide a või b alusel õigust esitada reklaami tellija vastu hagi, nõudes, et ta hoiaks ära tema kaubamärgi kohta märges sisalduvate reklaamide avaldamise veebis. Taolist järeldust toetavad direktiivi 2008/95 artikli 5 sõnastus, ülesehitus ja eesmärk. Vastavalt oma tavatähendusele tähendavad väljendid *zu benutzen, using, faire usage, usare, het gebruik, használ*, mida kasutatakse vastava sätte saksa-, inglisi-, prantsus-, itaalia-, hollandi- ja ungarikeelses versioonis, aktiivset tegutsemist ning otsest või kaudset kasutamisele vastava tegevuse juhtimist. Sellega ei ole aga tegemist, kui selle toimingu teeb iseseisev ettevõtja ilma reklaami tellija nõusolekuta või lausa tema sõnaselge tahte vastaselt. Nagu on näha direktiivi 2008/95 artikli 5 ülesehitusest, siis viitab see üksnes kolmandate isikute aktiivsele tegevusele, nagu tähise *kandmine* kaupadele ja nende pakendile, tähise *kasutamine* äridokumentidel ja reklaamides, kaupade *pakkumine, turuleviimine* või *ladustamine* nimetatud otstarbel, nende *importimine* või *eksportimine* või teenuste *pakkumine* või *osutamine* kõnealuse tähise all.

Direktiivi 2008/95 artikkel 5 lõike 1 eesmärk on anda kaubamärgiomanikule õiguskaitselahend, mis võimaldab tal keelata ja lõpetada igasugune tema kaubamärgi kasutamine kolmanda isiku poolt, mis toimub ilma tema nõusolekuta. Samas on ainult kolmandal isikul, kes saab kasutamisele vastavat tegevust otseselt või kaudselt kontrollida, tegelikult võimalik vastavat kasutamist lõpetada ja seega nimetatud keeldu järgida. Võimaldades kaubamärgiomanikul keelata reklaami tellijal kaubamärgi kasutamine ainuüksi põhjusel, et nimetatud kasutamine võib reklaami tellijale anda majandusliku eelise, on

vastuolus vastava sätte eesmärgiga ning põhimõttega, et keegi ei saa õiguslikult olla kohustatud tegema võimatut (*impossibilia nulla obligatio est*).

Eelnimetatud kaalutlusi arvestades leidis Euroopa Kohus, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EC artikli 5 lõike 1 punkte a ja b tuleb tõlgendada nii, et kolmas isik – keda on nimetatud veebikuulutuses, mis sisaldab teatava kaubamärgiga identset või sarnast tähist nii, et võib tekkida mulje, et nimetatud kolmanda isiku ja kaubamärgi omaniku vahel on kaubanduslikud suhted – ei kasuta seda tähist ning kaubamärgiomanik ei saa seda asjaomase sätte alusel keelata, kui kõnealust kuulutust ei ole kättesaadavaks teinud nimetatud kolmas isik või tema nimel mõni muu isik, või kui kõnealuse kuulutuse on kättesaadavaks teinud nimetatud kolmas isik või tema nimel mõni muu isik kaubamärgi omaniku nõusolekul, kui kolmas isik on sõnaselgelt palunud veebisaidi haldajalt, kellelt ta oli reklaami tellinud, reklaam või selles esitatud märke vastava kaubamärgi kohta kõrvaldada.

EUIPO infokiri „Alicante Uudised“, mai 2016

Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-806/14

Üldkohus tegi 10. mail 2016 otsuse kohtuasjas nr T-806/14¹⁶ (August Storck KG vs EUIPO), kus käsitletakse muu hulgas kujutismärgi ja ruumilise märgi eristusvõimet ning tarbijauuringu asjakohasust.

Asjaolud

Taotleja soovis rahvusvahelise registreeringu kaudu saada Euroopa Liidus õiguskaitset allpool esitatud kujutismärgile klassi 30 kaupade tähistamiseks.



Rahvusvaheline registreering nr 1169244

EUIPO ekspert keeldus märgile õiguskaitse andmisest, kuna sellel puudub

eristusvõime. Apellatsioonikoda jättis otsuse peale esitatud kaebuse rahuldamata. Taotleja esitas hagi üldkohtule.

Kohtuasja sisu

Üldkohus jättis hagi rahuldamata ja leidis, et kohaldatav on ruumilisi märke puudutav varasem õiguspraktika, kuigi tähis, millele kaitset sooviti, on kujutismärk. Asjaomase tarbijaskonna tähelepanelikkuse tase on madal kõne all olevate kaupade (maiustuste) suhtes. Võttes arvesse, et taotletava märgi kujutis ei erine oluliselt nende kaupade tavapärasest välimusest, ei täida see tähis kaubamärgi põhifunktsiooni, nimelt kaupade päritolu näitamist. Asjaomaste kaupade puhul on nelinurkne kuju ilmselt hädavajalik.

Lisaks leidis üldkohus, et tähisel kasutatud värvikombinatsioon ei võimalda eristada taotleja kaupu teiste isikute samaliigilistest kaupadest. Selle hindamisel ei tohi EUIPO arvesse võtta märgi ühtegi omadust, mida ei ole esitatud registreerimistaotluses ja sellele lisatud dokumentides. Märgil esitatud kujundlik osa ja pakendi hallid ääred ei anna märgile eristusvõimet juurde.

Üldkohus leidis, et esitatud tarbijauuring ei olnud piisav, et kinnitada tähise loomuomast eristusvõimet. Uuringu esimesest küsimusest nähtub, et enamikule vastajatest oli märk tuttav enne uuringus osalemist, millest järeldub, et uuring ei saanud näidata tähise loomupärast eristusvõimet. Lisaks ei ole uuring, mis viidi läbi Saksamaal, piisav selleks, et näidata märgi eristusvõimelisust kogu Euroopa Liidus. Üldkohus kinnitas, et EUIPO ei ole kohustatud järgima Euroopa Liidu liikmesriikide riigisiseste ametite otsuseid. Lõpetuseks leidis üldkohus, et apellatsioonikoja otsuste seaduslikkust tuleb hinnata ainult Euroopa Liidu kaubamärgimäärusest, mitte EUIPO varasematest otsustest lähtuvalt.

Hagi jäeti rahuldamata.

EUIPO infokiri „Alicante Uudised“, juuni 2016

¹ EUIPO kaubamärgipraktika juhend
<https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/trade-mark-guidelines>

² NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 207/2009, 26. veebruar 2009
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:ET:PDF>

³ Üldkohtu otsus nr T-417/10

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=T-417/10&td=ALL>

⁴ 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>

⁵ CP7 *Harmonisation of Product Indications*:

<https://www.tmdn.org/network/harmonisation-of-product-indications>

⁶ Ühtlustatud andmebaas <https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/harmonised-database>

⁷ TMClass <http://euipo.europa.eu/ec2/>

⁸ Kaupade ja teenuste kirjelduse koostamisvahend <https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/gsbuilder>

⁹ Ühisteatis https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication2_en.pdf

¹⁰ HDB Nizza klassipäiste terminid https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/HDB_equivalents_NCH.pdf

¹¹ Nizza klassifikatsioon <http://www.epa.ee/et/kaupade-ja-teenuste-klassifitseerimine/loend-klasside-kaupa>

¹² Patendiameti veebileht <http://www.epa.ee/et/kaupade-ja-teenuste-klassifitseerimine/klasside-paised>

¹³ Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-179/15

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=C-179/15&td=ALL>

¹⁴ Liidetud kohtuasjad nr C-236/08, C-237/08, C-238/08

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=C-238/08&td=ALL>

¹⁵ Kohtuasi nr C-119/10

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=C-119/10&td=ALL>

¹⁶ Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-806/14

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=T-806/14&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 7926