



## EUROOPA KAUBAMÄRGI JA DISAINI INFOKIRI

Nr 1-2017

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 läheneemisprogrammi 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 EUIPO praktikajuhendite muudatustest, kaubamärgiperekonna mõistest ja DesignClassi uuendustest. Õigusvaidluste osas tutvustatakse üldkohtu otsuseid, kus on muu hulgas käsitletud kaubamärgi mittekaitstava osa määramise võimalikkust, kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjendamist üldiselt ühe homogeense kaubarühma suhtes ja märgi kujutislike osade kirjeldavat iseloomu ning eristusvõimet.

### Teemad

- **Ülevaade EUIPO praktikajuhendite muudatustest**
- **Kaubamärgiperekond**
- **DesignClassi uuendused**
- **Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-4/15**
- **Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-563/15**

# Ülevaade EUIPO praktikajuhendite muudatustest

EUIPO-s jätkavad tööd ekspertide meeskonnad, kelle ülesandeks on ajakohastada ameti menetlustava ja -juhendeid. Viimased muudatused jõustusid 1. veebruaril 2017 ja on kättesaadavad ingliskeelsena jälitatud muudatustega versioonides.<sup>1,2</sup> Olukordade kohta, kus kaubamärgi- ja disainimenetlus on sarnased, on mõlemaid kirjeldatud kaubamärgijuhendis ning disainijuhendist on need välja võetud, et vältida kordusi (näiteks volitamise, õiguskaitsse kehtivuse pikendamine jm).

## Kaubamärgijuhend

Kaubamärgijuhendi muudatused puudutavad üldist vormi ja struktuuri, ajakohastatud kohtupraktikat ning viiteid, vigade ja sõnastuse parandusi. Valik olulisematest muudatustest on loetletud allpool.

### ***A osa 3. jaotis. Lõivude, kulude ja tasude maksmine***

Alajaotisesse 2.1.2 on lisatud seletus ja näide **makse identifitseerimiskoodi** kohta, mida tuleb kasutada e-taotluse ning kehtivuse elektroonsse pikendamise korral. 5. alajaotisesse on lisatud täpsustus **lõivu tagasimaksmise** kohta. Nimelt üldjuhul makstakse lõiv tagasi, kui avaldus, mis on lõivunõude aluseks, võetakse tagasi enne maksetähtpäeva või selle päeva jooksul.

### ***A osa 5. jaotis. Kutseline esindaja***

Alajaotisesse 3.4.1 on lisatud tungiv soovitus, et **esindaja määramine** toimuks elektroonselt, ja põhjalik selgitus esindaja määramise avalduse sisu ning menetluse kohta. 4. alajaotises on täpsustatud, et **ühise esindaja määramise** vajaduse korral loetakse selleks taotluses esimesena nimetatud Euroopa Majanduspiirkonna aadressil asuv taotleja või kutseline esindaja.

### ***B osa 2. jaotis. Vorminõuded***

Kaupade ja teenuste loetelu puudutavasse 5. alajaotisesse on lisatud viited kaupade ning teenuste **ühtlustatud andmebaasile** ja selle kasutamise eelistele.

Alajaotises 10.1 on täpsustatud, et **sõnamärk** tuleb esitada standardtähtedes, välistamaks väärarusaama, et sõnamärgis võivad sisalduda kõik tähised, mida on võimalik klaviatuuril trükkida (näiteks emotikonid). **Ruumilise märgi** kujutamise nõuded on täpsemalt lahti seletatud alajaotises 10.3. Ruumilise märgi kohta ei tohi esitada rohkem kui kuus vaadet ja kõik vaated

peavad kujutama sama objekti, mida ei ole muudetud. Näiteks pakend ei tohi olla mõnes vaates avatud ja teises suletud. Lisatud on näiteid aktsepteeritavatest ja mitteaktsepteeritavatest kujutistest.

**Prioriteedinõude** näidete juurde alajaotises 15.7.2 on lisatud selgitav tekst märkide identsuse kohta, kus on lahti seletatud lähenemisprogrammi projekti CP4 raames loodud ühisteatisest<sup>3</sup> tulenev identsuse tõlgendamine prioriteedinõude aktsepteerimisel.

#### ***B osa 4. jaotis. Absoluutsed keeldumispõhjused***

Eristusvõimetuid kaubamärke käsitlevas 3. peatükis on välja toodud lähenemisprogrammi projekti CP3 raames loodud ühisteatisest<sup>4</sup> tulenev seletus **eristusvõimetute kujundelementide** kohta, mis on otseses seoses kaupade või teenuste omadustega. Kirjeldavaid kaubamärke käsitlevasse 4. peatükki on lisatud vastavaid näiteid, mis on pärit EUIPO praktikast.

**Kaubamärgi kirjeldavat iseloomu** käsitlevasse peatükki on lisatud selgitusi põhjuste kohta, miks tarbijad saavad aru võõrkeelsetest sõnadest teistes Euroopa Liidu keeltes. Selgitused tuginevad Euroopa Kohtu vastavatele otsustele. Lisaks on selgitatud, et eri keelte mõistmine ei ole rangelt piiratud geograafiliste piiridega. Võib juhtuda, et ajalooliste ja kultuuriliste põhjuste või piiriüleste kaubandustavade tõttu on lihtne võõrkeelne sõnavara mõistev ka teiste riikide tarbijate jaoks. Täpsustatud on ka värvide nimetuste ja pankade, ajalehtede, ajakirjade ning lennujaamade nimede hindamise põhimõtteid.

6. peatükis käsitletakse **tähiseid, mis koosnevad ainult kujust või muust omadusest**, mis tuleneb kaupade endi olemusest, on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks või annab kaubale märkimisväärse väärtuse. Sinna on lisatud selgitusi, mis põhinevad Euroopa Kohtu otsusel nr C-205/13<sup>5</sup>, ja uusi näiteid.

**Avaliku korra või üldtunnustatud moraalipõhimõtetega** vastuolus olevaid tähiseid käsitlevas 7. peatükis on esitatud süsteemsem lähenemine riigisisese õiguse seisukohast. Kui siiani lähtuti peamiselt Euroopa Liidu õigusest, siis nüüd võetakse arvesse ka seda, kui tähis on vastuolus liikmesriigis tunnustatud moraalipõhimõtetega. Sealjuures võetakse riigisisest õigust ja praktikast arvesse selle järgi, kuidas selle riigi avalikkus neid tähiseid tegelikult tajub. Lisatud on ka uusi näiteid.

9. peatükki, kus käsitletakse **kaubamärke, mis sisaldavad tundemärke, embleeme või vapimärke**, on lisatud selgitusi ja näiteid, mis kajastavad EUIPO, apellatsioonikodade ning kohtu viimase aja otsuseid. Tähistele kohta, mis ei ole kaitstud Pariisi konventsiooni artikli 6ter alusel ja ei sisaldu selles

andmebaasis, on esitatud uuendatud nimekiri.

**Kasutamise käigus omandatud eristusvõimet** käsitlevas 14. peatükis on täpsustatud territoriaalsuse ja tõendite hindamise põhimõtteid. Kuigi omandatud eristusvõimet tuleb näidata kogu Euroopa Liidu piires, ei ole mõistlik nõuda sellekohaseid tõendeid eraldi iga liikmesriigi kohta. Seega võib amet teha tõendusmaterjalide põhjal üldistusi ja neid laiemalt tõlgendada.

### ***C osa. Vastulausemenetlus. Sissejuhatus***

Selles osas analüüsitakse strateegilisi kaalutlusi, mille põhjal Euroopa Liidu kaubamärgi registreerimisest keeldutakse ühe asjakohase absoluutse keeldumise aluse või ühe varasema õiguse tõttu ja jäetakse teised põhjused kõrvale. Seetõttu soovitatakse ekspertidel valida välja kõige mõjuvam keeldumise alus või kõige mõjuvam varasem õigus. Kuna värske kohtupraktika kohaselt tekib kaubamärkide äravahetamise tõenäosus ka siis, kui see puudutab ainult osa tarbijaist, soovitatakse ekspertidel toetuda oma otsustes sellele osale tarbijaist, kes on kaubamärkide äravahetamise suhtes kõige altimad. See võib tuleneda näiteks keeleoskusest või tähelepanelikkuse tasemest.

### ***C osa. Vastulausemenetlus. 1. jaotis. Menetlusküsimused***

Alajaotises 2.3 kirjeldatakse uut tava ameti tegevuses, kui **vastulause esitatakse vales keeles**. Tehakse selge vahe, kas vastulause on esitatud ühes ameti viiest ametlikust keelest, mis on valesti valitud, või mõnes muus Euroopa Liidu keeles. Alajaotises 4.2 on täpsustatud **tõendite esitamist** CD-l, DVD-l või mälupulgal. Alajaotises 4.3.1 on selgitatud, et kui määratud tähtpäevaks ei ole esitatud tõendusmaterjalide tõlgitud menetluse keelde, siis neid materjale ei võeta arvesse.

### ***C osa. Vastulausemenetlus. 2. jaotis. Identsus ja segiajamise tõenäosus***

Alates 2016. aastast on **tähiste sarnasuse** hindamise praktika uuendamisel võetud eriti arvesse tähiste domineerivaid ja eristusvõimelisi osi ning varasema märgi eristusvõime astet. 4. peatüki alajaotisesse 3.5 on lisatud näiteid värskest kohtupraktikast, kus sarnasuse taseme välja selgitamine oli eriti keeruline. Siin võivad lisaks domineerivatele osadele ja eristusvõimele mängida rolli märgil olevate sõnade algused, sõna olulisus võrdluses kujutiselemendiga, sõnade pikkus jm.

2. peatükis on lahti seletatud üksikasjalik praktika liiga ebamääraste **kaupade ja teenuste** nimetuste puhul olenevalt sellest, kas ebamäärane nimetus sisaldub vaidlustatud märgi või varasema märgi kaupade või teenuste loetelus. Arvesse võetakse ka seda, kas ebamäärane nimetus on tekkinud vale

tõlke tulemusel või on olnud loetelus algusest peale. Teises lisas on täpsustatud müügiteenuste samaliigilisuse hindamist. Samuti on analüüsitud põhjalikult tühjade andmekandjate ja nende salvestatud sisu samaliigilisuse hindamist.

### ***E osa. Registreerimise 2. jaotis. Muutmine***

Alajaotises 4.2 on märgitud, et **Euroopa Liidu kaubamärgi riigisiseseks muutmise** ei ole lubatud, kui Euroopa Liidu kaubamärgi registreerimisest on keeldutud pahausksuse tõttu, kuna selle aluse käsitlus ei saa olla liikmesriikides erinev. Alajaotises 6.2.2. on täpsustatud muutmise avalduse esitamise tähtaega.

### ***E osa. Registreerimise 4. jaotis. Pikendamine***

Alajaotises 8.1.1.1 on selgitatud, et kui tasutakse **ebapiisav pikendamislõivu summa**, siis raha juurde maksmise asemel võib piirata kehtivuse pikendamist väiksema arvu kauba- või teenusklasside suhtes (kaubamärgi puhul) või väiksema arvu disainilahenduste suhtes. Lisatud on 9. peatükk, kus selgitatakse lahti kaubamärgi osalise pikendamise menetlus.

### ***E osa. Registreerimise 5. jaotis. Toimikutega tutvumine***

Alajaotises 6.11.4 on täpsustatud teavet lõivude tagasi maksmise praktika muutumise kohta.

## **Disainijuhend**

Üldiselt puudutavad disainijuhendi muudatused uusi viiteid värsketele kohtupraktikale, ajakohastatud näiteid ja sõnastuse muudatusi, mis kajastavad ühenduse disainimääruse termineid. Lisaks on mõned osad, mis sisalduvad EUIPO üldises menetlusjuhendis või kaubamärgi menetlusjuhendis, kustutatud, et vältida sama menetluse korduvat kirjeldamist. Eelnimetatud muudatused ei kajasta praktika muudatusi. Ülejäänud muudatused, millest osa on allpool loetletud, peaksid paremini selgitama EUIPO praktikat ja tulenevad kasutajate ettepanekutest.

### ***Ühenduse registreeritud disainilahenduste taotluste kontrollimine***

Alajaotisesse 3.3 on lisatud täpsustus **rahvusvaheliste taotluste keelerežiimi** kohta. Alajaotise 5.5.1, mis puudutab varasema disaini avaldamist, ülesehitust on muudetud eesmärgiga teha selgemat vahet avaldamise üldiste põhimõtete ja teatud liiki, näiteks laatadel või internetis, avaldamise puhul tekkinud küsimuste vahel.

Lisatud on uus alajaotis 5.9, mis puudutab **lippude, märkide, embleemide ja muude sümbolite** väärkasutamist vastavalt ühenduse disainimääruse<sup>6</sup> artikli 25 lõike 1 punktile g. Nende sümbolite kaitse on sätestatud ka kaubamärgimääruse<sup>7</sup> artikli 7 lõike 1 punktis h ja seega on viidatud kaubamärgijuhendi vastavatele sätetele.

*Refereeritud EUIPO infokirjast Alicante Uudised detsember, 2016*

## Kaubamärgiperekond

Kohtupraktika põhjal on tekkinud kaubamärgiperekonna või -seeria mõiste. Vaidlustajal on rohkem lootust õnnestuda Euroopa Liidu kaubamärgi registreerimise vaidlustamisel, kui talle kuulub ja ta kasutab mitut ühesuguste omadustega kaubamärki, kui need samad omadused on ka vaidlustatud märgil (vt üldkohtu otsuse 23.02.2006 nr T-194/03<sup>8</sup> punkte 123–127 ja Euroopa Kohtu otsuse 13.09.2007 nr C-234/06<sup>9</sup> punkti 63). Kaubamärgiperekonna või -seeria korral tuleneb segiajamise tõenäosus täpsemalt asjaolust, et tarbija võib eksida taotletava kaubamärgiga hõlmatud kaupade või teenuste päritolu suhtes ja arvata, et kaubamärk kuulub sellesse kaubamärkide perekonda või seeriasse. Tarbija järeldab ekslikult, et selle märgiga tähistatud kaupadel on sama kaubanduslik päritolu, mis varasemate kaubamärkidega tähistatud kaupadel.

EUIPO kaubamärgijuhendi vastulausemenetluse osas käsitletakse märkide perekonna või seeria mõistet kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse teema all. Juhendis on määratletud, et kaubamärgiseeria võivad moodustada vähemalt kolm märki, mis sisaldavad ühist eristusvõimelist elementi ja sarnast ülesehitust. Vaidlustaja saab tõendada kaubamärgiperekonna olemasolu, kui ta on kasutanud väidetavat perekonda moodustavaid märke sel määral, et asjaomased tarbijad teavad, et kaubamärgiperekonda kuuluvate märkidega tähistatakse samalt ettevõtjalt pärinevaid kaupu või teenuseid.

Hiljutises üldkohtu 05.07.2016 otsuses nr T-518/13<sup>10</sup> käsitles kohus kaubamärgiperekonna mõistet. Vaidlustati sõnamärk MACCOFFEE, mis oli registreeritud klassides 29, 30 ja 32. Kehtetuks tunnistamise taotlus põhines varasematel märkidel McDONALD'S, McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, McCHICKEN ja teistel märkidel, mis sisaldasid eesliidet *Mc*. Üldkohus kinnitas apellatsioonikoja otsust, et on tõenäoline vaidlusaluse märgi seostamine *Mc*-perekonna märkidega asjaomaste tarbijate mõtlemises. Seega on olemas tõsine oht, et vaidlusaluse märgi abil kasutatakse ebaausalt ära kaubamärgi McDONALD'S mainet.

Üldkohus leidis märkide MACCOFFEE ja McDONALD'S võrdlemisel, et puu-

dub visuaalne sarnasus, kuid märgid on sarnased foneetiliselt ja kontseptuaalselt. Nimelt eesliited *MAC* ja *Mc* seostuvad mõlemad keldipärase perekonnanime eesliitega, mida võib mõlemat moodi kirjutada ning mille lisamises tavakeele sõnadele ei ole midagi ebatavalist.

Lisaks leidis kohus, et kaubamärgi McDONALD'S põhjal loodud varasemate märkide puhul on täidetud kaubamärgiperekonna moodustamise tingimused, kuna:

- 1) märke on piisav arv;
- 2) kõigil märkidel on kujutatud ühine eristusvõimeline element *Mc*;
- 3) ühisele elemendile on lisatud eri sõnalised osad;
- 4) ülesehituse poolest algavad kõik märgid sama eesliitega.

Vaidlustatud märgil MACCOFFEE on kõik omadused, mis seostavad seda *Mc*-perekonna märkidega. Nimelt kontseptuaalne identsus, eesliite foneetiline sarnasus ja identne ülesehitus.

Kohtuotsuse kohaselt tuleb asjaolu, et *Mc* eesliitega märgid moodustavad perekonna, arvesse võtta hindamaks, kas asjaomased tarbijad seostavad omavahel kõnealuseid märke. Kohus leidis, et selline seos võib tekkida, kuna:

- 1) märgid on omavahel sarnased;
- 2) kaubamärgil McDONALD'S on kiirtoidurestorani teenuste tähistamisel märkimisväärne maine, mis laieneb ka sõnaühenditele, kus *Mc* eesliitele on lisatud menüüs olev või muu toiduaine nimetus;
- 3) vaidlustajale kuulub kaubamärgiperekond, kus eesliitega *Mc* on kombineeritud menüüs olev või muu toiduaine nimetus;
- 4) vaidlustatud märgi ülesehitus on sama, mis *Mc*-perekonna kaubamärkidel;
- 5) kaubamärkidega tähistatavad kaubad ja teenused on teatud määral sarnased ning omavahel tihedalt seotud.

Märkide omavaheline seostamine asjaomaste tarbijate mõtlemises võib kaasa tuua kaubamärgi McDONALD'S kuvandi või sellega seostuvate omaduste üleviimise kaupadele, mida pakutakse vaidlustatud märgi all. Seega on väga tõenäoline, et vaidlustatud märgi omanik kasutab ebaausalt ära kaubamärgi McDONALD'S mainet.

Selle järelduse tegemisel oli määrava tähtsusega *Mc* eesliitega kaubamärgiperekonna olemasolu. Kohus leidis, et *Mc* eesliitega kaubamärkide maine laieneb kiirtoidurestoranidele ja nende menüüs olevatele toitudele. Kaubamärgi McDONALD'S märkimisväärne maine laieneb *Mc*-perekonna kaubamärkidele, ilma et peaks määratlema eraldi iga perekonda kuuluva märgi mainet.

Kõiki asjaolusid hinnates leiti, et on äärmiselt tõenäoline, et vaidlustatud mär-

gi omanik lõikab kasu kaubamärgi McDONALD'S edu arvelt, kuna asjaomane avalikkus võib selle märgi kuvandi või sellega seostuvad omadused üleviia kaupadele, mida pakutakse vaidlustatud märgi all.

*EUIPO infokiri Alicante Uudised oktoober, 2016*

## DesignClassi uuendused

Aasta pärast kõige esimest disainilahenduste ühise tava avalikustamist on lõpule jõudnud Euroopa disainilahenduste praktika ühtlustamise teine algatus.

Loodud töövahend DesignClass pakub kasutajatele ja intellektuaalomandi kaitsega tegelevatele ametitele kasutamiseks ühtlustatud andmebaasi, milles sisaldub umbes 15 000 tööstusdisainilahenduste nimetust, sealhulgas terminid Locarno klassifikatsiooni 11. redaktsioonist. See sai võimalikuks tänu Euroopa Liidu 24 riigi intellektuaalomandiameti, väljaspool Euroopa Liitu asuva nelja ameti, kahe kasutajaorganisatsiooni ja WIPO ning EUIPO koostööle. Nimetatud poolte töö tulemusena said eelneva heakskiidu ühtlustatud tootenimetused Euroopa Liidu 23 keeles.

Enne DesignClassi loomist ei eksisteerinud Euroopas disainide jaoks ühtset klassifitseerimise töövahendit. Koostööprojekti CP7 algatamise eesmärk oli selles valdkonnas praktika ühtlustamine nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool.

Projekt läks töösse kahes osas. Esimese osa tulemusena loodi 2015. aasta novembris ühine tava, tootenimetuste ühtlustatud andmebaas ja DesignClassi esimene väljalase.

DesignClassi teine faas sisaldab järgnevat:

- laiendatud tootenimetuste klassifikatsioon (EPIC) – tootenimetuste andmebaasi taksonoomia, mis jagab Locarno alamklassid rühmadeks ja alamrühmadeks, et suurendada otsingute tegemise intuiitsust;
- tootenimetustele on lisatud kujutised – see annab igale tootenimetusele visuaalse mõõtme ja võimaldab kasutajatel leida kõige sobivam tootenimetus;
- mitteaktsepteeritud tootenimetuste sidumine aktsepteeritud tootenimetustega – võimaldab taotlejal jõuda nimetuseni, mis sobib tema disainiga kõige paremini;
- kõigi tootenimetuste, variantide ja duplikaatide valideeritud tõlked, mille on läbi vaadanud Euroopa Liidu riikide intellektuaalomandiametite ning EUIPO töötajad ja professionaalsed tõlkijad;



- ühtlustatud töövoog – administratiivmoodul, mille kaudu saavad kasutajad esitada ettepanekuid ühtlustatud andmebaasi täienduste tegemiseks. Üks hääletustsükkel kestab kaks kuud.

Projektis osalenud intellektuaalomandiametid, EUIPO ja kasutajad saavad läbi ühtlustatud töövoog esitada tootenimetusi andmebaasi lisamiseks, ajale jalgu jäänud nimetuste kustutamiseks, soovitada alternatiivseid tõlkeid ning lisada juba olemasolevatele tootenimetustele kujutisi. Protsessi tulemusena on DesignClass paremini kohandatud kasutajate vajaduste järgi. Tooted, mis on disainilahenduse registreerimiseks sobilikud, saavad paremini kaardistatud ja seeläbi suureneb disainerite õiguskindlus.

Tootenimetuste ühtlustamine ja kõigis Euroopa Liidu keeltes sobivate vastete leidmine tõstab ka tööstusdisainilahenduste andmebaasi DesignView efektiivsust, kuna sealsed tulemused muutuvad täpsemaks, seda eriti just mitme riigi tulemuste seast otsides. See aitab kaasa nii prioriteediandmete kui ka uudsuse kontrollile.

DesignClass on tasuta kasutamiseks saadaval ja Euroopa Liidu riikide intellektuaalomandi ametid võivad töövahendit soovi korral siduda endi e-taotluste esitamise süsteemiga. Rohkem teavet, sealhulgas KKK ja juhendid, on leitavad DesignClassi veebilehel.<sup>11</sup>

*EUIPO infokiri Alicante Uudised, jaanuar 2017*

## Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-4/15

Üldkohus tegi 7. septembril 2016 otsuse kohtuasjas nr T-4/15<sup>12</sup> (Beiersdorf AG vs. EUIPO), kus käsitletakse muu hulgas mittekaitstava osa määramise võimalikkust ja kujutiselementide eristusvõimet.

### Asjaolud

Taotleja soovis registreerida Euroopa Liidu kaubamärgina allpool kujutatud märki klassi 3 kaupade (seebid, parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukse palsamid) tähistamiseks, märkides ära märgi mittekaitstava osa, millega loobus ainuõigusest tähe- ja numbriühendile Q10.



*Euroopa Liidu kaubamärgi taotlus nr 011480837*

EUIPO ekspert keeldus kaubamärgi registreerimisest Euroopa Liidu kaubamärgimääruse<sup>13</sup> artikli 7 lõike 1 punktide b ja c alusel leides, et tähis on eristusvõimetu ning kirjeldav taotluses loetletud kaupade suhtes. Apellatsioonikoda jättis taotleja kaebuse rahuldamata leides, et mittekaitstavat osa ei saa aktsepteerida, sest sellega välistatakse kaitse alt vähemalt märgi peamine element, mistõttu ei jää alles mitte midagi, millele hakkaks kehtima kaubamärgi ainuõigus. Märk kirjeldab kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti c tähenduses, et kaubad sisaldavad aktiivset koostisosa Q10. Sel põhjusel puudub ka kaubamärgil vajalik eristusvõime kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses. Taotleja esitas hagi üldkohtule, tuginedes kolmele vastuväitele, nimelt kaubamärgimääruse artikli 37 lõike 2 ja artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumisele. Üldkohus jättis kaebuse rahuldamata.

## Kohtuasja sisu

Mittekaitstava osa sisaldumine märgil eeldab, et taotletakse tervikuna eristusvõimelist tähist. Selle eesmärk on selgitada, et kaubamärgi ainuõigus ei laiene eristusvõimetele tähistele, mis jäävad üldsusele vabaks kasutamiseks. Käesoleva tähise kujutislik osa, nimelt kollane värv, Q tähe pikendatud joon ja kirjaviis, on liiga lihtsad ning banaalsed, et olla tähisest Q10 eraldatuna eristusvõimelised ja üldsusele kaubamärgina tajutavad. Seega oli apellatsioonikojal õigus mittekaitstavast osast keelduda.

Lisaks ei muuda märgi kujutislikud osad tähist, mis näitab koensüümi Q10 sisaldust kaupades, eristusvõimeliseks kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses.

Hagi jäeti rahuldamata.

*EUIPO infokiri Alicante Uudised, november 2016*

## Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-563/15

Üldkohus tegi 13. septembril 2016 otsuse kohtuasjas nr T-563/15<sup>14</sup> (Paglieri Sell System Sp.A vs. EUIPO), kus käsitletakse muu hulgas registreerimisest keeldumise põhjendamist üldiselt ühe homogeense kaubarühma suhtes ja märgi kujutislike osade kirjeldavat iseloomu.

## Asjaolud

Euroopa Liidu kaubamärgi taotleja soovis registreerida allpool kujutatud märgi laias valikus kaupadele klassides 3, 5, 29 ja 30.

EUIPO ekspert keeldus kaubamärgi registreerimisest ja apellatsioonikoda kinnitas keeldumist kõikides klassides. Taotleja esitas hagi üldkohtule tuginedes kolmele vastuväitele: Euroopa Liidu kaubamärgimääruse artikli 75 ja artikli 7 lõike 1 punktide b ning c rikkumisele.

## Kohtuasja sisu

Üldkohus jättis kaebuse rahuldamata leides, et apellatsioonikoja otsus oli vastavalt artikli 75 nõuetele piisavalt põhjendatud. Üldkohus viitas kohtupraktikale, mille kohaselt amet peab põhimõtteliselt keeldumist põhjendama seoses iga kaubaga. Ometi on üldine põhjendamine lubatud, kui see puudutab kaupu, mille suhtes on olemas piisavalt otsene ja objektiivne seos nii, et need moodustavad homogeense kategooria või rühma. Üldkohus rõhutas, et apellatsioonikoda näitas täpselt, milline seos on kaupade ja märgi vahel, ning põhjendas selgelt oma järeldusi seoses kõikide nimetatud kaupadega. Üldkohus rõhutas apellatsioonikoja järeldust, et asjaomane avalikkus koosneb keskmistest tarbijatest ja spetsialistidest, kes räägivad saksa, taani ning horvaatia keelt, ja võttis sealjuures arvesse sarnasust sõna APOTEKE ning selle vastete vahel nendes keeltes. Kõnesolev avalikkus tajub sõna APOTEKE vigaselt kirjutatuna ja mõistab seda kohe apteegi tähenduses.

Üldkohus leidis, et märgi kujutislikud osad ei ole piisavad, et juhtida tarbija tähelepanu kõrvale sõnalise osa kirjeldavalt sisult, kuivõrd nii rohelist värvi kui ka punase risti kujutist on tavaks kasutada apteekide tähistamisel. Nagu kinnitas apellatsioonikoda, tugevdavad need kujutised tähise kirjeldavat iseloomu. Apellatsioonikoda leidis õigustatult, et asjaomane avalikkus näeks tähist apteegi või para-apteegi, kust saab kõiki nimetatud kaupu tegelikult või potentsiaalselt osta, kirjeldusena kaubamärgimääruse artikli 7 lõige 1 punkti c tähenduses. Taotlus vaadati täielikult läbi ja leiti õigesti, et märk on konkreetselt kirjeldav. Seetõttu leidis üldkohus, et taotleja ei saa tugineda ameti varasematele otsustele, et vaidlustada järeldusi käesolevas asjas. Kuivõrd tähise registreerimisest keeldumiseks piisab, kui kohaldatakse ühte absoluutset keeldumise alust, ei langetanud üldkohus otsust Euroopa Liidu kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti b puudutava väite kohta.

Hagi jäeti rahuldamata.

*EUIPO infokiri Alicante Uudised, detsember 2016*

- 1 EL-i kaubamärgi praktikajuhend: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines>
- 2 Ühenduse disaini praktikajuhend: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/design-guidelines>
- 3 CP4 ühisteatisest muudetud kaubamärkide kaitse ulatuse ühise praktika kohta: [http://www.epa.ee/sites/www.epa.ee/files/elfinder/dokumentid/cp4\\_common\\_communication\\_et\\_final.pdf](http://www.epa.ee/sites/www.epa.ee/files/elfinder/dokumentid/cp4_common_communication_et_final.pdf)
- 4 CP3 ühisteatisest eristusvõimet käsitleva ühise praktika kohta – kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldavad kujutiskaubamärgid: <http://www.epa.ee/sites/www.epa.ee/files/elfinder/dokumentid/cp3-yhisteatis.pdf>
- 5 Euroopa Kohtu otsus nr C-205/13: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=C-205/13&td=ALL>
- 6 Nõukogu määrus (EÜ) nr 6/2002, 12. detsember 2001, ühenduse disainilahenduse kohta: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32002R0006>
- 7 Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009, 26. veebruar 2009, Euroopa Liidu kaubamärgi kohta: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02009R0207-20160323>
- 8 Üldkohtu otsus nr T-194/03: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=T-194/03&td=ALL>
- 9 Euroopa Kohtu otsus nr C-234/06: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=C-234/06&td=ALL>
- 10 Üldkohtu otsus nr T-518/13: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=T-518/13&td=ALL>
- 11 DesignClass: <https://euipo.europa.eu/designclass/>
- 12 Üldkohtu otsus nr T-4/15: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=T-4/15&td=ALL>
- 13 Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009, 26. veebruar 2009, Euroopa Liidu kaubamärgi kohta: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:ET:PDF>
- 14 Üldkohtu otsus nr T-563/15: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=T-563/15&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](mailto:information@euipo.europa.eu)  
tel +34 96 513 9100

Patendiamet  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn

Tasuta konsultatsioonid:  
e-post [kaubamark@epa.ee](mailto:kaubamark@epa.ee)  
tel 627 7937  
e-post [disain@epa.ee](mailto:disain@epa.ee)  
tel 627 7926