



## EUROOPA KAUBAMÄRGI JA DISAINI INFOKIRI

Nr 2-2017

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

- **Õigusreformi teine etapp**
- **E-kaebuse uus vorm**
- **Valearvete vastase võrgustiku koosolek**
- **Riigisiseseid jõustamisotsused EUIPO kohtuasjade andmebaasis**
- **Kaitstava osa ebatäpne kujutamine ühenduse disainilahenduse registreerimise taotluses**
- **Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-297/15**
- **Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-290/15**

## Õigusreformi teine etapp

23. märtsil 2016 jõustus määrus (EL) nr 2015/2424<sup>1</sup>, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta. Sellega sai alguse muudatuste esimene laine, ent määruse mõni osa jõustub alles 1. oktoobril 2017. Lisaks sätestatakse eelnimetatud määrusega, et Euroopa Komisjon võtab määruse sätete rakendamiseks vastu teisesed õigusaktid, nimelt delegeeritud õigusakti ja rakendusakti, mis jõustuvad 1. oktoobril 2017.

Alates 1. oktoobrist ei kehti Euroopa Liidu kaubamärkide suhtes enam graafilise kujutamise nõue. Sellest päevast peale võib Euroopa Liidu kaubamärke esitada mis tahes sobivas vormis tingimusel, et tähis on kujutatud üldiselt kättesaadavat tehnoloogiat kasutades ja kujutis on selge, täpne, sõltumatu, kergesti kättesaadav, arusaadav, püsiv ning objektiivne. Enne selle muudatuse jõustumist jagab EUIPO klientidele teavet uue sättega sobivate andmekandjate ja formaatide kohta.

1. oktoobril 2017 kehtestatakse Euroopa Liidu tasemel uus intellektuaalomandiõiguse liik - ELi 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. Sertifitseerimismärgi taotluslõiv on 1500 eurot e-taotlusena ja 1800 eurot pabertaotlusena.

Muud olulisemad muudatused:

- prioriteedinõue tuleb esitada koos taotlusega, mitte hiljem;
- uued moderniseeritud protseduurireeglid vastulausete, kehtetuks tunnistamiste ja kaebuste menetlemisel, k.a põhjenduste esitamine elektrooniliselt ning reeglid hilinevad tõendite kohta;
- kaubamärgi loovutamine selle omanikule, kui märk on registreeritud kaubamärgi omaniku agendi või esindaja nimele ilma märgi omaniku loata;
- kodifitseeritakse kaubamärgist loobumise peatamise praktika, kui loobumine on tehtud tühistamismenetluse ajal;
- üks säte menetluse peatamise kohta, mis kehtiks kõigi toimingute puhul;
- uued reeglid suhtlusvahendite kohta;
- lihtsustatud tõlkenõuded;
- reeglid esildiste lisade ülesehituse kohta;
- uus tähtaeg otsuste ja registrikannete tühistamiseks;
- menetluse jätkamine on võimalik nende tähtaegade ületamisel, mille puhul see seni võimalik ei olnud (esmajoonel vastulausete menetluses).

Mais saadeti huvirühmadele EUIPO uue menetlusjuhendi esialgne tekst, kus

on arvesse võetud õigusreformi teise etapi muudatused, et koguda kasutajate kommentaare. Juhendi lõplik tekst avaldatakse 1. oktoobril.

Määruse nr 2015/2424 teise etapi muudatuste rakendamine toimub EUIPO-s sellisel viisil, et mõju kasutajatele oleks minimaalne. Õigusreformi käsitlevat lehekülge<sup>2</sup> EUIPO veebilehel uuendatakse pidevalt, et jagada kasutajatele teavet enne muudatuste jõustumist.

*EUIPO infokiri Alicante Uudised märts, 2017*

## E-kaebuse uus vorm

Alates 10. aprillist 2017 on EUIPO veebilehel kasutatav e-kaebuse uus vorm eAppeal<sup>3</sup>, mille abil saab elektroonilise kaebuse esitada võimalikult efektiivselt. See on osa EUIPO panusest pakkuda oma klientidele kõrge kvaliteediga e-teenuseid. Uus töövahend pakub selle kasutajale selgeid juhiseid ja kasutajasõbralikku ning täiustatud kasutajaliidest. Puudustega taotluse esitamise võimalust on vähendatud.

Uus e-kaebus on EUIPO viimane samm digitaalse arengu teel. Alates 2011. aastast hakati EUIPO-s lihtsustama ja tänapäevastama IT-süsteeme, muutes need efektiivsemaks ja kasutajasõbralikumaks.

E-kaebusele pääseb ligi:

- EUIPO veebilehe kasutajapiirkonna (*User Area*)<sup>4</sup> kaudu;
- veebiteenuste lehekülje<sup>5</sup> kaudu;
- andmebaasist eSearch plus asjakohase kaubamärgi andmete juurest jaotise *Toimingud ja teated* alt.

E-kaebust on lihtne kasutada. Kogu protsess koosneb järgnevatest sammudest:

- taotleja või tema esindaja sisestab andmed;
- tuvastatakse vaidlustatav kaubamärgi- või disainiotsus;
- kaebuse põhjendus laaditakse manusena üles või esitatakse hiljem;
- taotlus allkirjastatakse vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 2868/95<sup>6</sup> eeskirjale 79, eeskirja 80 lõikele 3 ja eeskirja 82 lõikele 3;
- kasutaja suunatakse maksmise leheküljele, kus on võimalik kasutada krediitkaarti, rahaülekannet või arvelduskontot;
- pärast kaebuse esitamist tuleb alla laadida kinnituskopia, mis sisaldab kaebuse numbrit.

Igal hetkel on võimalik pooleliolev kaebus salvestada ja tulla selle esitamise juurde hiljem tagasi. Kaebuse põhjendus tuleb esitada menetluse keeles

koos kaebusega või hiljemalt nelja kuu jooksul pärast kaebuse esitamist. Kui sellest tähtajast kinni ei peeta, loetakse kaebus vastuvõetamatuks. Allkirjaga näidatakse, et taotleja on kontrollinud kõiki asjaolusid ja soovib kinnitada kaebuse esitamise. Kaebusega tegelema hakkava apellatsioonikoja number teatatakse taotlejale või tema esindajale hiljem.

E-kaebuse tutvustamiseks edastas EUIPO 11.04.2017 veebiseminari, mida saab vaadata siit: [http://directo.avanzo.com/EUIPO\\_20170411\\_eappeal/webinar.php](http://directo.avanzo.com/EUIPO_20170411_eappeal/webinar.php)

*EUIPO infokiri Alicante Uudised aprill, 2017*

## Valearvete vastase võrgustiku koosolek

28. veebruaril 2017 toimus EUIPO-s valearvete vastase võrgustiku (*Anti-Fraud, Anti-Scam Network*) teine koosolek, kus jagati kogemusi huvirühmade esindajate vahel ja arutleti takistuste üle, mis muudavad valearvete vastu võitlemise keeruliseks.

Valearvete vastase võrgustiku raames teevad koostööd EL-i liikmesriikide intellektuaalomandiametid, kasutajate organisatsioonid, Euroopa Patendiamet (EPO), Maailma Intellektuaalomandi Amet (WIPO) ja Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol). Võrgustiku tegevus hõlmab nelja valdkonda:

- IT-meetmeid;
- suhtlemist ja teabevahetust;
- õiguslikke meetmeid;
- koostööd.

Nii nagu teistes intellektuaalomandiametites, töötatakse EUIPO-s selle nimel, et hoiatada kliente eksitavate arvete eest. Tuletatakse meelde, et ühtegi arvet ei tohi tasuda enne, kui on selge, et arve on ametlik. EUIPO-st ei saadeta kasutajatele arveid või kirju, kus nõutakse otsemakseid.

Valearveid käsitlev lehekülj<sup>7</sup> EUIPO veebilehel sisaldab valearvete näiteid, mida kasutajad on EUIPO-sse edasi saatnud. Kõik valearved, mis EUIPO-sse jõuavad, avaldatakse sellel leheküljel. Kui kasutajad saavad kahtlust tekitavaid kirju, palutakse konsulteerida õigusnõustajaga või võtta ühendust intellektuaalomandiametiga.

EUIPO-s töötatakse mitmel tasemel, et kaitsta kliente petturite eest:

- IT-eksperdid rakendavad turvameetmeid;
- klienditoe osakond vastab küsimustele ja jagab teavet;
- sotsiaalmeedias jagatakse teavet ja püütakse tõsta klientide teadlikkust.

EUIPO koostöös õiguskaitsesutuste, teiste intellektuaalomandiametite ja kasutajaorganisatsioonidega annab jätkuvalt oma panuse, et kaitsta kasutajaid petturite eest.

*EUIPO infokiri Alicante Uudised veebruar, 2017*

## Riigisiseseid jõustamisotsused EUIPO kohtuasjade andmebaasis

EUIPO eSearch kohtuasjade andmebaasi<sup>8</sup> on hakatud lisama olulisemaid intellektuaalomandi jõustamise alaseid kohtuasju liikmesriikide kohtutest. Need on intellektuaalomandiõiguste rikkumist ja nende jõustamise meetmeid ning menetlust puudutavad kohtuasjad, mille tulemusena luuakse õiguspraktikas uusi suundi. Kohtuasjad käsitlevad intellektuaalomandi eri liike nii tsiviil- kui kriminaalprotsessides.

Andmebaasi on sisestatud üle 700 olulise jõustamisotsuse 16 liikmesriigist. Otsuse täistekst on esitatud liikmesriigi keeles, lisatud on ingliskeelne kokkuvõte ja mõnel juhul ka kokkuvõte originaalkeeles. Riigisiseseid otsuseid saab otsida täppisotsinguga, valides saki nimega *Riiklike kohtute otsused* ja raadionupu nimega *Ainult olulised jõustamisotsused*.

Otsused leiti riikide jõustamisalase kohtupraktika kogumise ja analüüsi projekti raames. See on EUIPO ja liikmesriikide ametite koostööprojekt, mille tegevus tugineb määruse (EL) nr 386/2012<sup>9</sup> artikli 5 lõike 1 punktile c. Selle sätte kohaselt teavitavad liikmesriigid EUIPO taotlusel või omal algatusel EUIPO-t asjakohasest kohtupraktikast. 2014. aastal algatatud pilootprojekti osalesid kaheksa liikmesriigi intellektuaalomandiametid, 2015. ja 2016. aasta jooksul on projektiga ühinenud rohkem liikmesriike.

*EUIPO infokiri Alicante Uudised, detsember 2016*

## Kaitstava osa ebatäpne kujutamine ühenduse disainilahenduse registreerimise taotluses

Kohtulahendis nr T-16/16<sup>10</sup> Mast-Jägermeister SE vs. EUIPO, 9. veebruarist 2017, on üldkohus andnud suunised, mille järgi kujutada disaini nii, et reproduktsioon vastaks nõuetele ja taotluse esitamise kuupäev ei saaks mõjutatud. Taotlust, kus oli kujutatud kahte toodet ühel reproduktsioonil ja millega sooviti õiguskaitses kahele disainile, ei loetud esitatuks. Kuna need disainid pole registreeritud ega avaldatud, ei saa neid ka käesolevas kokkuvõttes avaldada. Ent isegi ilma disaini nägemata on üldkohtu rakendatud põhimõtteid kasulik teada.

Taotleja esitas koondtaotluse, mis sisaldas kolme disaini. Kolmest disainist kahe reproduktsioonidel oli kujutatud rohkem kui see osa, millele õiguskaitsset taotleti või mis oli kirjas disaini nimetuses.

Ekspert väljastas teate, milles palus taotlejal muuta disaini nimetust nii, et see vastaks reproduktsioonil kujutatud disainidele ja jagada taotlus kaheks, kuna kahel reproduktsioonil oli koos kujutatud tooteid, mis kuulusid Locarno klassifikatsiooni eri klassidesse.

Üldkohus esitas EUIPO tegevuse kokkuvõtte. Nimelt taotluse esialgse läbi vaatamise järel teatas ekspert taotlejale, et disaini nimetus *joogitopsid* ei olnud vastavuses reproduktsioonil kujutatuga, kuna seal oli kujutatud ka pudeleid. Taotlejal soovitati lisada nimetus *pudelid*, mis kuulub Locarno klassifikatsiooni klassi 09.01. Kuna joogitopsid ja pudelid kuuluvad eraldi klassidesse, paluti taotlejal lisaks jagada taotlus kaheks, ning anti teada, et puuduste kõrvaldamata jätmise korral loetakse taotluse menetlus lõppenuks.

Taotleja ei nõustunud ja väitis, et taotlusest on selgelt aru saada, et kaitset taotletakse joogitopsidele, mitte pudelitele. Taotleja soovis, et taotlust ei jagataks ja pakkus välja disaini uueks nimetuseks *joogitopsid kui joogianumad pudelite jaoks, millega need kokku kuuluvad*.

Teises teates pani ekspert ette, et taotleja peaks taotluses kaitse alt välistama pudeli, millele õiguskaitsset ei soovita ja seda võiks teha visuaalse lahtiütuse abil. Samas viitas ekspert, et sel juhul määratakse taotluse uueks esitamise kuupäevaks päev, mil EUIPO-sse jõuavad uued reproduktsioonid. Vastuseks väitis taotleja, et kõik nõuded taotluse esitamise kuupäeva määramiseks olid juba algses taotluses täidetud.

Ekspert väljastas otsuse, et kaks taotluses sisalduvat disaini ei vasta ühenduse disainilahenduse rakendusmääruse<sup>11</sup> artikli 4 lõige 1 punktis e sätetatu-  
tule, kuna pudelite kujutise tõttu ei ole piisavalt selgelt nähtavad selle osa tunnused, mida soovitakse kaitsta. Seetõttu ei saanud taotlust käsitleda ühenduse disainilahenduse registreerimise taotlusena nende kahe disaini suhtes ja neile ei määratud taotluse esitamise kuupäeva.

Taotleja kaebas otsuse edasi, kuid apellatsioonikoda kinnitas esialgset otsust. Taotleja pöördus üldkohtusse, väites, et on rikutud ühenduse disainilahenduse määruse<sup>12</sup> artikleid 45 ja 46 koostoimes sama määruse artikli 36 lõikega 1 ning ühenduse disainilahenduse rakendusmääruse artikli 4 lõike 1 punktiga e.

Taotleja väitis peaausjalikult, et esitatud reproduktsioonid vastasid ühenduse disainilahenduse määruse artikli 36 lõike 1 punkti c nõuetele. Vastavalt ühenduse disainilahenduse rakendusmääruse artikli 4 lõike 1 punktis e sätetatu-  
le olid disainid kujutatud neutraalsel taustal, neid ei olnud retušeeritud tindi või korrektuurvedelikuga ja nende kvaliteet võimaldas selgelt eristada osi,

mida kaitsta soovitakse ning vajadusel reproduktsiooni suurendada või vähendada. Taotleja sõnul olid need ainsad Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevad nõuded, mis puudutasid üksnes reproduktsioonide kvaliteeti, mitte sisu. Apellatsioonikoja keeldumine taotluse esitamise kuupäeva määramisest, mis põhines väitel, et reproduktsioonidelt polnud aru saada, kas kaitset soovitakse joogitopsile, pudelile või nende kombinatsioonile, on väär. See küsimus võiks üles kerkida üksnes rikkumismenetluses, kuid ei ole takistuseks taotluse esitamise kuupäeva määramisel.

Üldkohus leidis, et on vaja välja selgitada, kas sõnastuse ja konteksti poolest vastab ühenduse disainilahenduse määrmise artikli 36 lõige 1 vaid olukorrale, kus reproduktsiooni kvaliteet on füüsiliselt segane või ebaselge, eelkõige halva trükikvaliteedi tõttu, (nagu väitis taotleja) või puudub artikkel ka olukorda, kus tegemist on täpsuse, kindluse ja selguse puudumisega disaini kaitstava osa suhtes (nagu väitis EUIPO).

Üldkohtu seisukoht on, et ühenduse disainilahenduse rakenduse määrmise artikli 4 lõike 1 punktis e on täpsustatud, et reproduktsioonil peavad olema selgelt eristatavad kõik üksikasjad, millele kaitset taotletakse. Seega ei pruugi ebatäpsed reproduktsioonid võimaldada kolmandatel isikutel kaitstava osa ulatusest ühemõtteliselt aru saada. Antud juhul ei olnud võimalik selgelt aru saada, kas sooviti kaitsta joogitopsi, pudelit või nende kombinatsiooni. Selgus on vajalik õiguskindluse tagamiseks kolmandatele isikutele, kes peavad disainilahendusele antud kaitse objektist täpselt aru saama. Vaidlustatud otsus jäi kehtima, kuid üldkohtu otsuse peale on esitatud apellatsioonikaebus Euroopa Kohtusse.

Juhtum ilmestab seda, kui oluline on pöörata tähelepanu disaini reproduktsioonile taotluse esitamise strateegias. Põhitõed tasub üle korrata:

- reproduktsioonil peab olema kujutatud vaid see disain, mida kaitsta soovitakse;
- tuleb vältida kiusatust kujutada toote kasutamise otstarvet või viisi;
- ühenduse disaini registreerimine on tõhus meetod kindla välimusega toote kaitsmiseks, kuid mitte üldise idee või kontseptsiooni kaitsmiseks;
- taotluse esitamise strateegias tuleb efektiivselt kasutada kõiki võimalusi, kaasa arvatud visuaalseid lahtiütlusi.

Antud juhul oli taotleja ainsaks lohutuseks see, et tagastati taotluse esitamise lõiv nende taotluste eest, millele avalduse esitamise kuupäeva ei määratud.

*EUIPO infokiri Alicante Uudised, veebruar 2017*

## Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-297/15

Euroopa Kohus tegi 10. novembril 2016 otsuse kohtuasjas nr C-297/15<sup>13</sup> (Ferring Lægemidler A/S vs. Orifarm A/S), kus käsitletakse kauba ümberpakendamist paralleelimpordi puhul Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepingu osalisriikides.

### Asjaolud

Eelotsusetaotlus esitati Ferring Lægemidler A/S-i, kes tegutses Ferring BV nimel, ja Orifarm A/S-i vahelises kohtuvaidluses. Vaidluses käsitleti Ferringi keeldu Orifarmi tegevuse suhtes, kes turustas Taanis kaubamärgi Klyx all ühte Ferringi ravimit ümberpakendatud kujul, impordides paralleelselt seda ravimit Norrast. Kaubamärgi Klyx omanik Ferring väitis, et ta võib õigusjärgselt keelata ümberpakendamise, kuna esiteks ei ole see paralleelselt imporditava kauba turustamiseks vajalik ja teiseks soovib impordija ümberpakendamisega saavutada üksnes ärielist eelist. Orifarm väitis omalt poolt, et ümberpakendamine on vajalik juurdepääsuks Taani sellele turuosale, kus tarbitakse Klyxi kaubamärgiga toodet ühte annust sisaldava karbi kujul. Nimelt ostis Orifarm ravimit Norrast kümneannuselistes pakendites ja müüs selle pärast üheannuselistes ning uuesti Klyxi kaubamärgiga tähistatud pakenditesse ümberpakendamist Taani turul edasi.

Sø- og Handelsretten (Taani mere- ja kaubanduskohus) leidis, et Euroopa Kohtu praktika põhjal ei saa kaubamärgiomanik ümberpakendamist keelata siis, kui see aitab kaasa turgude eraldamisele. Sellise juhuga on tegemist, kui keeld takistab ümberpakendamist, mis on vajalik selle ravimi turustamiseks impordiriigis. Neil asjaoludel arutles eelotsusetaotluse esitanud kohus, kas vaidlusalune ümberpakendamine on vajalik, kuna kõnealune ravim on kõigis EMP lepingu osalisriikides (sealhulgas põhikohtuasjas käsitletavates riikides), kus see ravim on turule viidud, müügil nii ühe- kui kümneannuselistes pakendites. Sø- og Handelsretten otsustas menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule eelotsusetaotluse.

### Kohtuasja sisu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovis oma küsimustega sisuliselt selgitust, kas direktiivi 2008/95<sup>14</sup> artikli 7 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgiomanik võib keelata paralleelimpordijal ravimi turustamise, kui see impordija on pakendanud ravimi ümber uude pakendisse ja kandnud sellele uuesti kaubamärgi.

Kohus märkis, et kõigis EMP lepingu osalisriikides, kus vaidlusalune ravim on turule toodud, sealhulgas põhikohtuasjas käsitletud riikides, turustab kaubamärgiomanik seda samas pakendis. Tsiteerides otsust Bristol-Myers Squibbi kohtuasjas ja teisi otsuseid, rõhutas kohus, et kaubamärgiomanik ei



saa kauba ümberpakendamist keelata, kui pakendit selles suurus, mida kaubamärgiomanik kasutab EMP lepingu osalisriigis, kust importija on kauba ostnud, ei saa impordiriigis turustada eelkõige:

- õigusnormi või riigisisese tava tõttu, mis lubab üksnes teatavas suuruses pakendite müüki;
- tervisekindlustuse eeskirjade tõttu, milles seatakse ravikulude hüvitamise tingimuseks pakendi suurus;
- tulenevalt retsepti kirjutamise väljakujunenud tavast, mis põhineb muu seas kutseliitude ja tervisekindlustuse institutsioonide eeskirjadel (vt analoogia alusel kohtuotsust 11.07.1996, Bristol-Myers Squibb jt, C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, EU:C:1996:282, punkti 53<sup>15</sup>).

Kohus tõi välja, et käesoleval juhul ei ole kinnitust leidnud ükski eelnimetatud olukordadest või asjaolu, et turustamise ajal valitsenud eriasjaolude tõttu oleks asjaomase ravimi reaalne juurdepääs Taani turule olnud takistatud. Järelikult peab eelotsusetaotluse esitanud kohus kindlaks tegema, kas põhi-kohtuasja puhul esineb üks või mitu eelnimetatud olukordadest. Kui see ei ole nii, võib kaubamärgiomanik vaidlusaluse ümberpakendamise keelata, kuna imporditavat toodet saab Taanis turustada samas pakendis kui see, milles toodet turustatakse Norras.

Seega tuleb direktiivi 2008/95 artikli 7 lõiget 2 tõlgendada nii, et kaubamärgiomanik võib keelata ravimi turustamise paralleelimportija poolt, kui viimane on pakendanud ravimi ümber uude pakendisse ja kandnud sellele uuesti kaubamärgi, juhul kui:

- asjaomast ravimit saab turustada EMP lepingu osalises impordiriigis samas pakendis kui see, milles toodet turustatakse EMP lepingu osalises ekspordiriigis;
- importija ei ole tõendanud, et imporditud toodet saab impordiriigi turul turustada üksnes osaliselt.

Nende tingimuste olemasolu peab kindlaks määrama eelotsusetaotluse esitanud kohus.

*EU IPO infokiri Alicante Uudised, veebruar 2017*

## Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-290/15

Üldkohus tegi 9. novembril 2016 otsuse kohtuasjas nr T-290/15<sup>16</sup> (Smarter Travel Media LLC vs. EU IPO), kus käsitletakse muu hulgas ingliskeelse sõnaühendi kirjeldavat iseloomu, kujundelemendi eristusvõimet ja võrdse kohtlemise põhimõtet.

## Asjaolud

EL-i kaubamärgi taotleja soovis registreerida allpool kujutatud märgi mitmesuguste teenuste tähistamiseks klassides 35, 38, 39 ja 42.



*EL-i kaubamärgi taotlus nr 012460044*

Ekspert keeldus registreerimisest põhjusel, et taotletud märk on kirjeldav ja sellel puudub eristusvõime EL-i kaubamärgimääruse<sup>17</sup> artikli 7 lõike 1 punktide b ja c ning artikli 7 lõike 2 tähenduses. Teine apellatsioonikoda jättis rahuldamata kaebuse, mille hageja esitas eksperdi otsuse peale, ja kinnitas, et taotletud märk on vastuolus EL-i kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punktidega b ja c ning artikli 7 lõikega 2.

Üldkohus koondas kõik taotleja poolt esitatud argumendid kolme väitesse, millega viidatakse:

- 1) kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumisele;
- 2) kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumisele;
- 3) võrdse kohtlemise põhimõtte ja hea halduse tava rikkumisele.

## Kohtuasja sisu

### **1) Kaubamärgimääruse artikli 7 lõige 1 punkt c**

Üldkohus kinnitas, et asjaomased teenused on suunatud inglise keelt kõnelevale avalikkusele, mille liikmed on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikud ja arukad. Üldkohus kiitis heaks vaidlustatud otsuses esitatud järeldused, mis puudutasid taotletud märgis sisalduvate sõnade tähendust. Sõna *SMARTER* on keskvärre omadussõnast *smart*, mille tähendus on muu hulgas tark, nutikas, intelligentne, taibukas, võimekas ja kaval või terane. Sõna *TRAVEL* tähendab reisi või teekonda ja tegusõna reisima. Seega, lähtudes inglise keele süntaksireeglitest, saab asjaomane avalikkus kohe ja ilma pikemalt järele mõtlemata aru väljendist *SMARTER TRAVEL* kui omadus- ning nimisõna kombinatsioonist, mis tähendab intelligentsemat, nutikamat, võimekamat, teadlikumat või kavalamat reisimis- või liikumisviisi, nagu leiti vaidlustatud otsuses. Asjaomaste teenuste kontekstis, milleks on reisi-teenused, reisimisega seotud või reisimist lihtsustavad teenused, mõistab avalikkus väljendit *SMARTER TRAVEL* otsekohe kui viidet ühele võimalikest

omadustest või isegi teenuse sisule.

Üldkohus võttis arvesse ka asjaolu, et taotleja väide, et märk ei ole kirjeldav klassi 38 telekommunikatsiooniteenuste ja klassi 42 IT-teenuste suhtes (sest need teenused ei kuulu reisikorralduse valdkonda), esitati esmakordselt kohtustungil. Seega, lähtudes kodukorra artikli 84 lõikest 1, peeti selle väite lisamist vastuvõetamatuks. Üldkohus kinnitas vaidlustatud otsuses nenditut, et kujutiselemendid ei suuda vähendada taotletud märgi sõnumi kirjeldavat iseloomu. Seda enam, et stiliseeritud kohvri kujutis võib ainult rõhutada ja tugevdada seost reisimisega, mida väljendab märgil olev sõnaühend. Seetõttu leidis üldkohus, et apellatsioonikoda ei eksinud järeldades, et taotletud märk näitab piisavalt lähedast seost kaubamärgiga tähistatud teenustega, nimelt reisiteenuste, reisimisega seotud või seda hõlbustavate teenustega. Seega ei ole see märk kaitstav kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punktis c sätestatu alusel.

## **2) Kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkt b**

Üldkohus tuletas meelde, et piisab ühest artikli 7 lõikes 1 nimetatud absoluutsest keeldumispõhjusest, et märk ei oleks EL-i kaubamärgina registreeritav. Igatahes kinnitas üldkohus apellatsioonikoja järeldust, et taotletud märgil puudub eristusvõime mitte ainult seetõttu, et kirjeldaval sõnamärgil puudub paratamatult eristusvõime, vaid ka sellepärast, et käesoleval juhul ei suuda see täita kaubamärgi peamist funktsiooni, nimelt identifitseerida asjaomaste teenuste päritolu.

## **3) Võrdse kohtlemise ja hea halduse põhimõtted**

Üldkohus märkis, et vastavalt Euroopa Kohtu praktikale kehtivad vaidlustatud otsuse põhjendused ka siis, kui EL-i kaubamärgina registreerimiseks esitatud märk on koostatud identselt tähisega, mille registreerimistaotluse on EUIPO varem rahuldanud ja mille kaubad või teenused on identsed või sarnased nendega, mille suhtes soovitakse registreerida ka kõne all olevat tähist.

Üldkohus ei võtnud arvesse väidet, et hageja kaebuse üle ei oleks tohtinud otsustada ainult üks apellatsioonikoja liige:

- kodukorra artikli 76 punktist d tuleneva selguse ja täpsuse nõude puudumise tõttu;
- kuna käesolev kohtuasi ei ole faktiliselt ega õiguslikult keerukas;
- kuna taotleja ei ole mingil viisil näidanud, et käesolev kohtuasi oleks EL-i õiguse arengu või selle majanduslike huvide vaatenurgast oluline;
- kuna taotleja ei tõstatanud küsimusi, millest võiks järeldada, et käesolevas vaidluses esinevad erilised asjaolud, mis õigustaksid kolmeliikmelise apellatsioonikoja määramist.

Hagi jäeti rahuldamata.

*EUIPO infokiri Alicante Uudised, veebruar 2017*

- <sup>1</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/2424 16. detsembrist 2015:  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2424&from=EN>
- <sup>2</sup> Uus EL-i kaubamärgi määrus: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/eu-trade-mark-regulation>
- <sup>3</sup> eAppeal: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/web/guest/news/-/action/view/3538678>
- <sup>4</sup> User Area (kasutajapiirkond): <https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/user-area?inheritRedirect=true>
- <sup>5</sup> Veebiteenused: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/online-services?inheritRedirect=true>
- <sup>6</sup> Komisjoni määrus (EÜ) nr 2868/95, 13. detsember 1995, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta:  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:01995R2868-20160323&from=EN>
- <sup>7</sup> Valearved: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/misleading-invoices>
- <sup>8</sup> eSearch kohtuasjad: <https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic>
- <sup>9</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 386/2012, 19. aprill 2012, millega antakse Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) intellektuaalomandi õiguskaitsega seotud ülesannete täitmine, sealhulgas avaliku ja erasektori esindajatest koosneva intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskuse moodustamine, EMP-s kohaldatav tekst:  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32012R0386>
- <sup>10</sup> Üldkohtu otsus nr T-16/16:  
<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=T-16/16&td=ALL>
- <sup>11</sup> Komisjoni määrus (EÜ) nr 2245/2002, 21. oktoober 2002, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta:  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32002R2245>
- <sup>12</sup> Nõukogu määrus (EÜ) nr 6/2002, 12. detsember 2001, ühenduse disainilahenduse kohta:  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32002R0006>
- <sup>13</sup> Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-297/15:  
<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=C-297/15&td=ALL>
- <sup>14</sup> Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/95/EÜ, 22. oktoober 2008, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta:  
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0095&from=EN>
- <sup>15</sup> Liidetud kohtuasjad nr C-427/93, C-429/93 ja C-436/93: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=C-427/93&td=ALL>
- <sup>16</sup> Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-290/15:  
<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=T-290/15&td=ALL>
- <sup>17</sup> 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>



## 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 7918