



EUROOPA KAUBAMÄRGI JA DISAINI INFOKIRI

Nr 4-2017

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 Euroopa Liidu (EL) kaubamärgimäärusest tulenevatest muudatustest, ühenduse disaini e-taotluse uuendusest ja lahtiütluste olulisusest disainile kaitse taotlemisel, Madridi süsteemi reeglite muudatustest, WIPO uuest klientidest ja veebiseminaridest. Õigusvaidluste osas tutvustatakse üldkohtu otsuseid, kus on muu hulgas käsitletud restoraniteenust kirjeldava tähise ja asendimärgi eristusvõimet, toetumist ameti varasemale otsustuspraktikale ning omandatud eristusvõime tõendamisega kohustust.

Teemad

- **Õigusreformi teine etapp**
- **Madridi süsteemi uudised**
- **DesignClass on integreeritud ühenduse disaini e-taotlusega**
- **Lahtiütluste olulisus**
- **Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-856/16**
- **Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-81/16**

Õigusreformi teine etapp

1. oktoobril 2017 jõustusid õigusreformi teise etapi muudatused. Neid muudatusi, mis hõlmavad kaubamärgi graafilise kujutamise nõude kaotamist, EL-i sertifitseerimismärgi kehtestamist ja muid EL-i kaubamärgisüsteemi lihtsustamise ning nüüdisajastamise eesmärgil tehtud muudatusi, valmistati EUIPO-s ette alates eelmise etapi muudatuste jõustumisest 23. märtsil 2016.

Muudatuste ettevalmistamise käigus arvestati ka süsteemi kasutajatega. Eelkõige püüti kasutajatele anda enne muudatuste jõustumist nii palju teavet kui võimalik. Selleks avaldati EUIPO veebilehel muudatuste kokkuvõtte ja üksikasjalik küsimuste ning vastuste rubriik. Alates septembrist 2017 korraldati kasutajatele suunatud veebiseminare.

Õigusreformiga kaasnevate muudatuste tõttu tuli üle vaadata EUIPO menetlusjuhendid ja sisestada sinna vastavad muudatused ning lisad. Selle tulemusena allkirjastas EUIPO tegevdirektor 22. septembril 2017 otsuse nr EX-17-1¹, millega võetakse vastu täiendatud menetlusjuhendid, mis olid eelnevalt saanud EUIPO haldusnõukogu heakskiidu.

Täiendatud menetlusjuhendid on ingliskeelsena kättesaadavad EUIPO veebilehel lehekülgedel *Current trade mark practice*² ja *Current designs practice*.³ Lisaks on võimalik vaadata menetlusjuhendite muudatusi tutvustavat veebiseminarit⁴ ja EUIPO Akadeemia õppeportaali kaudu on kättesaadav muudatuste teemaline õppevahend⁵.

Seoses muudatustega on avaldatud mitmeid EUIPO tegevdirektori otsuseid. Otsusega nr EX-17-4⁶ on sätestatud EUIPO-ga e-suhtlemise aktsepteeritavad viisid. Otsuse lisas⁷ on esitatud e-taotluse ja e-suhtlemise tehnilised nõuded ning manuste suurus ja formaat.

Alates 1. oktoobrist 2017 kuulub faksiga saadetud dokument e-suhtlemise alla, seega on faksiga saadetud taotlus võrdne kasutajapiirkonna kaudu esitatud e-taotluse või e-pikendamisega ja sellele kehtivad kaubamärgimääruse⁸ lisas 1 nimetatud elektroonilise taotlemise või pikendamise lõivud. Ent alates 1. jaanuarist 2018 ei aktsepteerita enam faksi teel saadetud kaubamärgitaotlusi või pikendamisi. Faks on aktsepteeritav üksnes tagavaravariandina, kui tehnilistel põhjustel ei ole võimalik e-taotlust või e-pikendamist esitada. Sel juhul on võimalik esitamise kuupäev tagada faksi teel, tingimusel, et:

- kaubamärgi registreerimise taotlus esitatakse uuesti kolme tööpäeva jooksul e-taotluste süsteemi kaudu;
- kaubamärgi pikendamise taotlus esitatakse faksi teel mitte rohkem kui kolm päeva enne pikendamise tähtaega.

Selle muudatusega tunnustatakse kasutajate käitumistrendi, mille põhjal loobutakse üha enam faksi kasutamisest kaubamärgi taotlemisel (kasutamine alla 1%) ja pikendamisel (kasutamine alla 2%). Samas kinnitatakse sellega, et faks pakub e-taotlemise puhul tagavaravõimalust. Lisaks on see muudatus järjekordne samm EUIPO menetluse täielikult elektroonseks muutmisel. See eesmärk peab

strateegilise plaani järgi olema täidetud 2020. aastaks. Veel tuleb meeles pidada, et alates 1. oktoobrist 2017 ei saa faksi kaudu esitada taotlust kaubamärgile, millel on värviline element, kuna puudub õiguslik säte, mille alusel oleks võimalik hiljem esitada märgi värviline kujutis.

26. septembril 2017 avaldati veel järgnevad EUIPO tegevdirektori otsused, millega saab tutvuda EUIPO veebilehel⁹:

- otsus nr EX-17-3 EL-i kaubamärkide ja EL-i märkivate rahvusvaheliste registreeringute prioriteedi ning vanemuse taotlemise vorminõuete kohta, kui teave on internetis kättesaadav, ja tõlkenõuete kohta;
- otsus nr EX-17-5 ühenduse registreeritud disainilahenduse prioriteedinõude vorminõuete kohta, sealhulgas leevendatud nõudmised varasema taotluse kinnituse koopia kohta;
- otsus nr EX-17-6 andmekandjal esitatud lisade tehniliste nõuete kohta, kus sätestatakse aktsepteeritavad andmekandjad, failiformaadid ja -suurused, puudulike või loetamatute lisade menetlemine ning nõuete täitmata jätmise tagajärjed;
- otsus nr EX-17-7 lõivude ja tasude maksmise meetodite kohta.

1. oktoobri öösel kell 00.00 viidi kõik e-teenused ja e-töövahendid EUIPO veebilehel täielikult kooskõlla õigusreformi teise etapi muudatustega.

EUIPO infokiri Alicante Uudised september ja oktoober, 2017

Madridi süsteemi uudised

Madridi süsteemi 100. liige

2. oktoobril 2017 esitas Indoneesia valitsus WIPO peadirektorile Madridi protokolliga ühinemise dokumendi ja selle tulemusena sai Indoneesiast Madridi Liidu 100. liige. Protokoll jõustub Indoneesias 2. jaanuaril 2018. Madridi süsteemi kaudu on nüüd võimalik taotleda kaubamärgile kaitset 116 riigis.

Madridi kokkuleppe ja protokoll ühise juhendi reeglite muudatused

1. novembril 2017 jõustusid Madridi kokkuleppe ja protokoll ühise juhendi reeglite muudatused, mis puudutavad viit reeglit.

Vabatahtlik märgi kirjeldus (reegel 9)

Mõnes riigis (näiteks USA-s ja Indias) on nõutav, et rahvusvahelises taotluses peab esitama märgi kirjelduse, kui märk ei ole esitatud tavalises arvutikirjas või ladina tähtedes. Taotlejad, kes seda ei esita, võivad saada ootamatu keeldumisteate.

Selliste keeldumisteadete vältimiseks on nüüd võimalik lisada taotlusesse märgi kirjeldus isegi siis, kui põhitaotluses või -registreeringus seda kirjeldust ei ole.

Varem võis kirjeldus sisalduda rahvusvahelises taotluses ainult siis, kui see sisaldas ka põhiregistreeringus või -taotluses.

Rahvusvahelise taotluse vorm MM2 ja hilisema märkimise vorm MM4 on vastavalt muudetud. Taotluse vorm sisaldab nüüd kahte kirjelduse andmevälja:

- põhitaotluses või -registreeringus sisalduv märgi kirjeldus, juhuks kui päritoluamet nõuab selle kirjelduse lisamist rahvusvahelisse taotlusesse;
- märgi vabatahtlik kirjeldus (mis tahes sõnaline kirjeldus, k.a põhitaotluses või -registreeringus sisalduv kirjeldus).

Hilisemas märkimises saab vabatahtliku kirjelduse lisada ainult siis, kui see ei sisaldunud taotluses või mõnes varem esitatud hilisemas märkimises.

Eesti Patendiametis ei ole märgi kirjelduse lisamine kohustuslik. Teiste riikide nõuete kohta saab teavet WIPO veebilehelt andmebaasist Member Profiles Database¹⁰.

Esindaja määramine või määramise tühistamine (reeglid 3, 25 ja 32)

Alates novembrist 2017 avaldatakse kõik esindaja määramised ja määramise tühistamised WIPO ametlikus bulletinis ning teatatakse nendest lepinguosaliste ametitele, kus asjaomane rahvusvaheline registreering kehtib.

USA hilisema märkimise tühistamine vormi MM18 vigade tõttu (reegel 24)

Muudetud reegli alusel ei vii vormi MM18 (kaubamärgi USA-s kavatsetava kasutamise avaldus) parandamata vead enam hilisemate märkimiste tühistamiseni teistes riikides. Kui WIPO-s leitakse hilisema märkimise ekspertiisi käigus puudused, mis on seotud ainult vormiga MM18, ja neid puudusi ei kõrvaldata kolme kuu jooksul, siis tühistatakse ainult USA märkimine. Erinevalt varasemast ei puuduta see enam teisi märgitud lepinguosalisi.

Uus klienditoe teenus

Madridi süsteemi klienditoe teenust laiendatakse uue *on-line*-teenuse Contact Madrid abil. Nüüd on võimalik pädevale WIPO töötajale küsimusi, teateid ja dokumente edastada 24 tundi päevas ning seitse päeva nädalas.

Alates 1. novembrist 2017 asendab senist üldmeili intreg.mail@wipo.int Contact Madridi *on-line*-teenus, mis on kõige efektiivsem viis klienditeenindusega ühendust võtta. Madridi menetlusmeeskonna e-posti aadressid (näiteks madrid.team1@wipo.int jt) lakkavad toimimast detsembris 2017.

Contact Madridi teenus on loodud nii, et oleks võimalik rahuldada süsteemi kõigi kasutajate vajadusi – alates kaubamärgiomanikest ja nende esindajatest kuni Madridi süsteemi liikmete ametite töötajateni. Uue teenuse abil on võimalik suunata küsimus, taotlus või dokument mõne sammu abil õige WIPO töötajani, aidates klienditeenindajal abivajajat palju efektiivsemalt aidata.

Kaubamärgiomanikud ja nende esindajad saavad kasutada Contact Madridi teenust:

- küsimuste esitamiseks;
- ametlike vormide esitamiseks;
- veateadetele vastamiseks.

Contact Madridi kaudu esitatud küsimusele saadud vastusele on võimalik omakorda vastata ja vestlust üleval hoida kuni probleemi lahendamiseni. Selleks tuleb teema reale lisada kirja *Ticket ID* ja sõnum suunatakse õigele inimesele. Uue teema alustamiseks tuleb algatada Contact Madridis uus päring.

Contact Madridi teenus on kättesaadav WIPO veebilehel kontaktide rubriigi all või aadressil www.wipo.int/madrid/en/contact.

Madridi süsteemi veebiseminarid

Alates selle aasta juunist korraldatakse WIPO-s Madridi süsteemi teemadel interaktiivseid tasuta veebiseminare, kus antakse asjatundlikku nõu, kuidas oma kaubamärki rahvusvaheliselt registreerida ja efektiivselt hallata ning olla kursis Madridi süsteemi arenguga. Jagatakse ka vihjeid ja praktilist teavet WIPO e-teenuste kasutamiseks ning lepinguosaliste ametitega suhtlemiseks. Seminarid on mõeldud nii süsteemi kogenud kasutajatele kui ka algajatele.

Veebiseminaril osalemiseks tuleb WIPO veebilehel veebiseminaride leheküljel¹¹ seminar välja valida ja registreeruda. Pärast seda saabub e-kiri, mis sisaldab linki veebiseminarid juurde ja personaalset ligipääsukoodi. Lingi ja koodi abil saab veebiseminarid toimumise ajal sellel osaleda. E-kirjas saadetakse ka juhised, kuidas on telefoni abil võimalik veebiseminarid kuulata.

Novembris toimub kolm ingliskeelset veebiseminarid, kus käsitletakse rahvusvaheliste taotluste ekspertiisi WIPO-s, Austraalia ja Singapuri ametites tehtavat ekspertiisi ning õiguskaitses andmisest keeldumise menetlust, ja tutvustatakse Madridi Monitori. Registreeritud osalejatele saadetakse pärast seminarid ettekanne ja salvestused. Ka detsembris on planeeritud uued veebiseminarid.

WIPO uudised ja infoteated 08.06.2017, 15.09.2017, 29.09.2017, 03.10.2017, 18.10.2017, 27.10.2017.

DesignClass on integreeritud ühenduse disaini e-taotlusega

Ühenduse disaini e-taotluste süsteem EUIPO-s on nüüd ühendatud tootenimetuste ühtlustatud andmebaasiga DesignClass. See tähendab, et kui e-taotluse koostaja jõuab tootenimetuste lisamiseni, saab nimetusi DesignClassis sirvida ja neid sealt valida.

DesignClass on tootenimetuste ühtlustatud *online*-andmebaas, mille eesmärk on aidata kasutajatel leida tootenimetusi, mis sobivad kõige paremini nende kaupadega, mille suhtes nad soovivad disaini registreerida. DesignClassi ühendamine disaini e-taotlusega võimaldab:

- suuremat tootenimetuste valikut, kuna ühtlustatud andmebaasis sisaldub lisaks Locarno klassifikatsiooni tootenimetustele palju rohkem nimetusi, mida EL-i intellektuaalomandiametid ja EUIPO aktsepteerivad;
- lihtsat ligipääsu, kuna ühtlustatud andmebaasis on sama ülesehitus ning klasside ja alamklasside süsteem nagu Locarno klassifikatsioonis;
- ligipääsu tootenimetustele EL-i 23 keeles, seega saab kokku hoida tõlkekulude arvelt.

DesignClass on integreeritud ka teiste veebivahenditega, nagu DesignView ja eSearch Case Law.

EUIPO uudised, 02.11.2017

Lahtiütluste olulisus

Käesoleva aasta juulis pidi üldkohus kohtuasja T-90/16¹² (04.07.2017, Thomas Murphy vs. EUIPO – Nike Innovate (elektrooniline randmepael)) käigus tõlgendama vastandatud disainide kaitse eseme määratlust.

Allpool kujutatud vaidlustatud ühenduse disain oli registreeritud mõõtevahendite, -seadmete ja -seadiste klassis.



Ühenduse disain nr 002159640-0002

Kehtetuks tunnistamise taotleja esitas avalduse, milles nõudis disaini kehtetuks tunnistamist eristatavuse puudumise tõttu ja viitas muu hulgas allpool kujutatud varasemale disainile, mis on registreeritud nimetusega „painduv LCD-kellarihm“.



Ühenduse disain nr 000264379-0001

EUIPO kehtetuks tunnistamise osakond lükkas avalduse tagasi ja apellatsioonikoda kinnitas seda otsust. Kehtetuks tunnistamise taotleja kaebas otsuse edasi üldkohtusse ja esitas kolm väidet. Üldkohus lükkas kõik need väited tagasi ja kinnitas vaidlustatud otsust.

Hageja väitel ei hinnatud eristatavuse puudumise hindamisel korralikult disainide üldmuljet ja muu hulgas ei võetud arvesse tema selgitusi varasema disaini kohta ning selle kohta, milline see oleks välja näinud nii sisse- kui väljalülitatuna. Hageja väidetega tasub tutvuda, kuna neis leidub kasulikke juhiseid selle kohta, kuidas kasutada lahtiütlosti kaitse eseme määratletuse tõlgendamisel.

Üldkohus toetas oma hinnangus apellatsioonikoja seisukohti ja osutas mitmele erinevusele kahe disaini vahel. Näiteks vaidlustatud disaini pealmise pinna sees asub ovaalne nupp, on kasutatud läbipaistvat materjali ja toote välispinnal puudub ornament. Üldkohus märkis lisaks, et vastavalt kohtupraktikale tuleb kahe disaini üldmuljet võrrelda, pidades silmas vaid kaitstud elemente, jättes kõrvale kaitse alt välja jäänud tunnused. Vastupidiselt hageja seletustele leidis üldkohus, et varasem disain erineb vaidlustatud disainist, kuna varasemal disainil on kujutatud kella-aeg, mõõteühikud ja sukelduva mehe siluett. Lisaks ümbritsevad randmepaela mõlemal küljel peenikesed jooned ja heledamat värvi peenike joon randmepaela välispinna keskel. Need tunnused on kujutatud varasema disaini reproduktsioonidel ja on kaitse all.

Seetõttu ei võtnud üldkohus arvesse hageja selgitusi apellatsioonikojale, et kella-aeg, mõõteühikud ja kuvar on nähtavad vaid siis, kui randmepael on sisse lülitatud või aktiveeritud. Üldkohus tõi välja, et varasema disaini omanikul oli muu hulgas võimalus tähistada mittekaitstav osa katkendjoonega. Seega polnud kirjalikud seletused varasema disaini kohta isegi vajalikud.

Tuleb märkida, et selle järelaluseni jõudes viitas üldkohus EIPO ühenduse disainilahenduse menetlusjuhendile ja üldkohtu otsuse T-68/10¹³ (Sphere Time vs. OHIM – Punch (kaelapaela külge kinnitatud kell)) punktidele 59 kuni 64, et julgustada taotlejaid ühenduse disainilahendusi kaitstes lahtiütlosti kasutama.

Juhtum näitab, kui oluline on pöörata disaini kaitsmise strateegias tähelepanu disainilahenduse reproduktsioonidele, kuna need mängivad kaitse eseme määratlusel võtmerolli. Eriti oluline on see kehtetuks tunnistamise menetluse juures. Kohtupraktika kohaselt peab disainide üldmulje võrdlemisel lähtuma ainult disainilahenduse kaitstud osadest, arvestamata mittekaitstavaid osi. Seetõttu on oluli-

ne üle korrata, et reproduksioon peaks sisaldama ainult seda disaini, millele reaalselt kaitset soovitakse.

Visuaalsete lahtiütluste (katkendjoonte, värvivarjutuse, piirjoonte, hägustamise) kasutamine on kooskõlas lähenemisprojekti CP6 raames loodud ühise praktika-ga. Samuti on lahtiütluseid käsitletud EUIPO ühenduse disainilahenduse menet-lusjuhendis, kus on selgelt kirjas, et lahtiütlus peab olema selgelt arusaadav rep-roduksioonilt, selle asemel, et lisada see disaini kirjeldusse.

EUIPO infokiri Alicante Uudised, juuli 2017

Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-856/16

Euroopa Kohus tegi 21. juunil 2017 otsuse kohtuasjas nr T-856/16¹⁴ (Rare Hospi-tality International vs. EUIPO), kus käsitletakse muu hulgas restoraniteenust kir-jeldava tähise eristusvõimet ja ameti eeldatava otsustamispraktika arvessevõt-mist.

Asjaolud

Taotleja soovis registreerida sõnamärki **LONGHORN STEAKHOUSE** Euroopa Liidu kaubamärgina klassis 43 restoraniteenuste tähistamiseks. EUIPO keeldus kaubamärgi registreerimisest, lähtudes EL-i kaubamärgimääruse nr 207/2009¹⁵ artikli 7 lõike 1 punktidest b ja c. Taotleja esitas kaebuse kooskõlas EL-i kauba-märgimääruse nr 207/2009 artiklitega 58–64. Apellatsioonikoda jättis kaebuse rahuldamata, leides et taotletud märk kirjeldab klassis 43 nimetatud teenuseid ja on eristusvõimetu. Taotleja esitas hagi üldkohtusse, tuginedes kolmele väitele, millest esimese kohaselt on rikutud EL-i kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti c, teine puudutab EL-i kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti b rikku-mist ning kolmanda väite kohaselt on rikutud võrdse kohtlemise ja hea halduse põhimõtteid. Üldkohus jättis hagi rahuldamata.

Kohtuasja sisu

Mis puudutab esimest etteheidet, siis taotletava kaubamärgiga hõlmatavad tee-nused on suunatud üldsusele. Üldkohus rõhutas, et mõiste *longhorn* (pikksarv) võib osutada konkreetsele kariloomatõule, eriti Texase Longhorni tõugu veistele, või sellel võib olla üldisem tähendus, mis viitab pikkade sarvedega veistele, mitte konkreetsele kariloomatõule. Seega ühelt poolt koosneb märkimisväärne osa avalikkusest tarbijatest, kes armastavad punast liha, eriti veiseliha, ja kellel on järelikult laialdased teadmised antud valdkonnas ning kes on teadlikud Texase Longhorni veisetõust. Teiselt poolt, isegi kui keskmine inglise keelt kõnelev tarbi-ja Euroopa Liidus ei taju mõistet *longhorn* kui konkreetset veisetõugu, siis ometi saab ta aru, et tähis *longhorn* koosneb sõnadest *long* (pikk) ja *horn* (sarv), mis on inglise keelt kõneleva avalikkuse jaoks tavaliselt kasutatavad igapäevased sõ-nad, mis kirjeldavad pikkade sarvedega looma. Sõna *steakhouse* (liharestoran) tähendab aga steikidele, nimelt grillimiseks ja inimestele tarbimiseks mõeldud

lihalõikudele spetsialiseerunud restorani ning on laialdaselt ja üldiselt kasutatav sõna inglise keelt kõneleva avalikkuse seas. Järelikult tajub märkimisväärne osa asjakohasest avalikkusest taotletavat märki restoraniteenuseid kirjeldavana.

Kõige eelpool toodu põhjal tajub keskmine inglise keelt kõnelev tarbija, kaasa arvatud see, kes ei ole ilmtingimata punase liha armastaja või asjatundja, kohe taotletava märgiga tähistatud teenuste omadusi EL-i kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti c tähenduses, nimelt nende spetsialiseerumist loomalihale, mis saadakse pikkade sarvedega kariloomadelt.

Mis puudutab kolmandat väidet, siis üldkohus nentis, et apellatsioonikoja hinnangut ei ole võimalik seada kahtluse alla üksnes seetõttu, et see ei järginud ameti eeldatavat otsustuspraktikat antud juhtumi korral. Pealegi, mis puudutab konkreetselt apellatsioonikoja antud hinnangut terminile *longhorn*, tulenevad taotleja argumendid vaidlustatud otsuse väärust tõlgendamisest. Järelikult tuleb kõik vastuväited tagasi lükata.

Hagi jäeti rahuldamata.

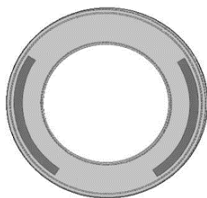
EUIPO infokiri Alicante Uudised, september 2017

Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-81/16

Üldkohus tegi 4. juulil 2017 otsuse kohtuasjas nr T-81/16¹⁶ (Pirelli Tyre vs. EUIPO), kus käsitletakse muu hulgas asendimärgi eristusvõimet ja omandatud eristusvõime tõendamise kohustust.

Asjaolud

Euroopa Liidu kaubamärgina registreerimiseks esitatud kujutismärki taotleti klassi 12 järgmiste kaupade tähistamiseks: rehvid, täisrehvid, poolpneumaatilised ja pneumaatilised rehvid, veljed ja katted sõidukiratastele. Registreerimistaotlus esitati allpool kujutatud asendimärgile, mida kirjeldati kui kahte põhiolemuselt võrdset kumerat riba, mis on paigutatud rehvi küljele ning mis kulgevad mööda selle ringjoont.



EL-i kaubamärk nr 013388293

Ekspert keeldus kaubamärgi registreerimisest, kuna taotletud märk on EL-i kaubamärgimääruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses eristusvõimetu.

Apellatsioonikoda jättis eksperdi otsuse peale esitatud kaebuse rahuldamata ja kinnitas, et taotletud märk langes EL-i kaubamärgimääruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktis b sätestatud keelu alla. Taotleja esitas kaebuse üldkohtusse, tuginedes kolmele väitele, mille kohaselt on rikutud EL-i kaubamärgimääruse nr 207/2009 artikleid 75 ja 76, artikli 7 lõike 1 punkti b ning artikli 7 lõiget 3. Üldkohus jättis hagi rahuldamata.

Kohtuasja sisu

EL-i kaubamärgimääruse nr 207/2009 artikli 75 rikkumine

Üldkohus lükkas tagasi hageja argumendi, et apellatsioonikoda rikkus põhjendamiskohustust ja ei uurinud märgi eristusvõimet iga kõnealuse kauba puhul. Üldkohus tuletas esmalt meelde, et apellatsioonikoda võib anda üldiseid põhjendusi, kui kaubad moodustavad piisavalt ühtse kaubagrupi kategooria. Teiseks märkis üldkohus, et igal juhul taotles hageja asendimärki, mis on mõeldud rehvi küljele lisamiseks. Seega, taotletud märgi loomusest tingituna, vaatamata sellele, et taotleja on soovinud kaitset ka lisakaupadele, nagu veljed ja katted sõidukiratas-tele, piirdub registreerimiseks esitatud tähis rehvidega, kuna see on rehvi ja mitte mingi muu kauba peal kujutatud.

Üldkohus lükkas samuti tagasi hageja argumendi, et apellatsioonikoda on rikkunud põhjendamiskohustust, kuna ei põhjendanud, miks tajub tarbija taotletud märki lihtsalt tehnilise teabe raamistikuna, mis on esitatud rehvi külgedel, mitte päritolu näitajana. Selles osas leidis üldkohus, et tehniliste omaduste märkimine rehvikülgedele on üldteada asjaolu, mis ei nõua täpsemaid põhjendusi, mida apellatsioonikoda peaks arvesse võtma. Veelgi enam, vastupidiselt taotleja väitele, ilmneb vaidlustatud otsuse lõike 16 sõnastusest, et apellatsioonikoda tugines sellele põhjusele teisejärguliselt, põhjendades taotletud märgi äärmuslikku lihtsust. Pealegi puudutab ülaltoodud küsimus teise vastuväite põhjenduste paikapidavust, mitte vaidlustatud otsuse põhjendatuse piisavust kui olulist vorminõuet.

EL-i kaubamärgimääruse nr 207/2009 artikli 76 rikkumine

Üldkohus lükkas tagasi taotleja argumendi, et apellatsioonikoda rikkus ameti kohustust uurida fakte omal algatusel, nagu on sätestatud EL-i kaubamärgimääruse nr 207/2009 artikli 76 lõikes 1. Üldkohus leidis, et taotleja ei ole näidanud, mil moel ei ole apellatsioonikoda uurinud tema käsutuses olevaid asjaolusid, põhjendusi ja tõendeid. Lisaks on taotleja kohustus esitada ametile tõendeid, mis näitavad, et vaatamata ameti analüüsile on taotletud märk omandanud eristusvõime Euroopa Liidus. Seega on apellatsioonikoda täitnud oma kohustusi EL-i kaubamärgimääruse nr 207/2009 artikli 76 mõistes.

EL-i kaubamärgimääruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine

Üldkohus kinnitas vaidlustatud otsuses esitatud seisukohta, et taotletud märk on äärmiselt lihtne ja sellel ei ole kujutatud mingeid erilisi omadusi ega aspekte, mille järgi võiks asjaomane avalikkus lihtsalt ning kohe tajuda seda kui asjaomaste kaupade kaubandusliku päritolu näitajat. Järelikult tajuvad tarbijad vaidlustatud

märki kui dekoratiivset elementi, mis on lisatud rehvide või teiste registreerimis- taotluses märgitud kaupade küljele. Seega oli apellatsioonikojal õigus, väites et taotletud märk on eristusvõimetu.

EL-i kaubamärgimääruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 3 rikkumine

Üldkohus kinnitas seisukohta, et taotleja ei ole esitanud vajalikku teavet, nagu näiteks märgi turuosa, märgi kasutamise kestvus, ulatus või geograafiline kasutusala, mis võimaldaks tõendada taotletud märgi kasutamist. Lisaks märkis üldkohus, et peaaegu ükski tõendusmaterjal ei puuduta konkreetset taotletud märki. Seega ei võimalda ükski esitatud materjal näidata, et asjaomased isikud või vähemalt märkimisväärne osa neist eristavad tooteid taotletud märgi järgi, millega need on tähistatud.

Hagi jäeti rahuldamata.

EUIPO infokiri Alicante Uudised, september 2017

-
- 1 EUIPO tegevdirektori otsus nr. EX-17-1: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-17-1_en.pdf
 - 2 *Current trade mark practice*: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines>
 - 3 *Current designs practice*: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/design-guidelines>
 - 4 Veebiseminar *Changes to the Guidelines*: http://directo.avanzo.com/EUIPO_20170926_legislative/webinar.php
 - 5 EUIPO Akadeemia õppeportaal: <https://euipo.europa.eu/knowledge/enrol/index.php?id=2938>
 - 6 EUIPO tegevdirektori otsus nr EX-17-4: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/ex17-4_en.pdf
 - 7 *Technical requirements for attachments to electronic filing and communication*: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/ex17-4_en_conditions_en.pdf
 - 8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1001, 14. juuni 2017, Euroopa Liidu kaubamärgi kohta: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32017R1001>.
 - 9 *Decisions & Communications of the Executive Director*: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/decisions-and-communications-of-the-executive-director>
 - 10 Member Profiles Database: <http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/>
 - 11 Madridi süsteemi veebiseminarid: <http://www.wipo.int/madrid/en/webinar/>
 - 12 Üldkohtu otsus nr T-90/16: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=T-90/16&td=ALL>
 - 13 Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-68/10: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-68/10&td=ALL>
 - 14 Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-856/16: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=T-856/16&td=ALL>
 - 15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 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>
 - 16 Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-81/16: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=T-81/16&td=ALL>



PATENDIAMET

EUIPO
European Union Intellectual Property Office
Avenida de Europa 4
E-03008 Alicante, SPAIN
Fax +34 96 513 1344

Tasuta konsultatsioonid:
e-post information@euiipo.europa.eu
tel +34 96 513 9100

Patendiamet
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

Tasuta konsultatsioonid:
e-post kaubamark@epa.ee
tel 627 7937
e-post disain@epa.ee
tel 627 7918