



## EUROOPA KAUBAMÄRGI JA DISAINI INFOKIRI

Nr 1-2019

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 EUIPOs, 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 Organisatsiooni (WIPO) uudiseid.

Täpsemalt tuleb käesolevas infokirjas juttu jõustuvatest seadusemuudatustest, avalikust arutelust ELi disainikaitse õigusaktide teemal, kaupade samaliigilisusest kaubamärkide võrdlemisel ja Madridi süsteemi uutest reeglitest. Õigusvaidluste osas tutvustatakse üldkohtu otsuseid, kus on muu hulgas käsitletud kaubamärgina valesti kirjutatud sõna kirjeldavat iseloomu ning EUIPOs ja kolmandate riikide ametites tehtud otsuste mõju. Lisaks on esitatud kokkuvõte EUIPO apellatsioonikoja otsusest, kus käsitletakse helimärgi eristusvõimet.

### Teemad

- **Jõustuvad olulised seaduste muudatused**
- **Avalik arutelu ELi disainikaitse õigusaktide teemal**
- **Kaupade samaliigilisust puudutavad muudatused**
- **Rahvusvahelise registreeringu jagamise ja liitmise võimalus**
- **Üldkohtu otsus kohtuasjas T-644/17**
- **Üldkohtu otsus kohtuasjas T-759/17**
- **EUIPO apellatsioonikoja otsus R157/2018-2**

## Jõustuvad olulised seaduste muudatused

Riigi Teatajas on 19.03.2019 avaldatud kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja muude seaduste muutmise seadused, mis annavad ettevõtjale võimaluse esitada uut liiki kaubamärke, lihtsustavad ja kiirendavad menetlust, taotleja esindamist ning dokumentide esitamist ja toovad muid uuendusi. Euroopa Liidu direktiivi (EL) 2015/2436 ülevõtmise tulemusena ajakohastatakse oluliselt kaubamärgiõigust. Muu hulgas nõuab muudetud kaubamärgiseadus ettevõtjalt suuremat aktiivsust oma õiguste kaitseks.

### Uued kaubamärgiliigid

Kaubamärgi registreerimise taotluse esitamisel kaob ära kaubamärgi graafilise kujutamise nõue. See tähendab, et registreerimiseks saab esitada tähi-seid mis tahes asjakohasel kujul üldiselt kättesaadavat tehnoloogiat kasutades, kui selline kujutamine on selge, täpne, sõltumatu, kergesti kättesaadav, arusaadav, püsiv ja objektiivne.

Lisaks seni kehtivatele kaubamärgiliikidele – sõnamärk, kujutismärk, ruumiline märk ja helimärk – on uute kaubamärgiliikidena kehtestatud asendi-, mustri-, värvi-, liikumis-, multimeedia- ja hologramm-märk. Olenevalt liigist saab esitada kaubamärgi heli- või videofailina. Uued kaubamärgiliigid ja nende esitamiskiivid laiendavad ettevõtjate võimalusi ning valikuid kaitsta kaubamärki just sellisel kujul, mis on neile vajalik. Näiteks saab registreerida helimärgina ettevõtte tunnusmeloodia või multimeediamärgina viisi, kuidas kaubamärki telereklaamis koos liikumise ja heliga esitatakse.

### Sertifitseerimismärk

Sertifitseerimismärgi abil saab tagada toote või teenuse kindlad omadused või selle vastavuse kindlaks määratud kvaliteedistandardile. Näiteks saab sertifitseerimismärgi abil informeerida tarbijat, et müüdiv toiduaine ei sisalda allergeene või et kosmeetikatoode on valmistatud keskkonnasõbralikul viisil.

Sertifitseerimismärgi registreerimise vastu võiks huvi olla eelkõige ettevõtte või organisatsioonil, kes ise tegeleb toodete või teenuste sertifitseerimisega ja kes soovib anda teistele luba kasutada toodete/teenuste nõuetele vastavust kinnitavat sertifitseerimismärki. Märki registreerimine loob omanikule võimaluse anda sertifitseerimismärk kindlaks määratud tingimustel kasutada teistele kauba tootjatele või teenuse osutajatele, et neil oleks lihtne tarbijale kinnitada oma toote või teenuse sertifitseeritust.

Objektiivsuse huvides on seaduses nõue, et sertifitseerimismärgi omanik ise ei tohi toota kaupu või osutada teenuseid, mille tähistamiseks ta sertifitseeri-

mismärki väljastab. Sertifitseerimismärgi registreerimisel tuleb esitada põhikiri, milles reguleeritakse sertifitseerimismärgi kasutamise õigused.

Oluline on teada, et pärast sertifitseerimismärgi sätete kehtima hakkamist garantiimärke enam ei registreerita, kuid kõik enne seaduse jõustumist registreeritud garantiimärgid jäävad endisel kujul kehtima ja nende kehtivust on võimalik ka edaspidi pikendada.

## **Tõhusam menetlus**

Patendiametil ei ole edaspidi enam kohustust kontrollida, kas registreerimiseks esitatud kaubamärk on vastuolus mõne varem registreeritud õigusega. Muudatuse eesmärgiks on välistada olukorrad, kus riik kaitseb ettevõtjate huve, kui pooltel selle vastu tegelik huvi puudub. Näiteks langevad ära juhtumid, kus Eesti ettevõtja esitatud kaubamärgi registreerimine ei ole võimalik, sest takistuseks on Eestis kehtiv välismaise ettevõtja kaubamärk, mida reaalset ei kasutata, kuid kellelt loa saamine on ettevõtja tegevuskoha väljaselgitamise raskuste tõttu praktiliselt võimatu.

Muudetud seaduse tulemusena on edaspidi varasem õigus takistuseks vaid siis, kui ettevõtjate vahel eksisteerib reaalne huvide konflikt. See aga eeldab ettevõtjailt suuremat aktiivsust oma õiguste kaitset, uute registreerimisotsuste jälgimist ja vajadusel nende vaidlustamist. Kaubamärgid, mida Patendiamet on otsustanud registreerida, avaldatakse iga kuu esimesel tööpäeval Kaubamärgilehes Patendiameti veebilehel [www.epa.ee](http://www.epa.ee). Lisaks on need nähtavad kaubamärkide avalikus andmebaasis. Vaidlustusavaldust saab esitada kahe kuu jooksul pärast registreerimisotsuse teate avaldamist Kaubamärgilehes.

Muudatus teeb registreerimise menetluse tõhusamaks, vähendab riigi sekku mist ettevõtja huvidesse ja riigi kontrollifunktsiooni jääb asendama seni hästi toiminud vaidemenetlus. Samamoodi on varasemate õiguste kaitse korraldatud EUIPOs, kus seda on kasutatud juba enam kui 20 aastat.

## **Menetluse taastamine lihtsustub**

Seniste kaubamärgi- ja disainiseaduse sätete alusel võib taotleja pärast menetluse lõpetamist nõuda menetluse taastamist, kui taotleja toimingud jäid sooritamata vääramatu jõu või taotlejast või tema esindajast sõltumatu muu takistuse tõttu. Patendiamet taastas menetluse ainult siis, kui taotleja tõendas takistuse olemasolu.

Muudetud seaduste järgi taastab Patendiamet menetluse, kui taotleja esitab kirjaliku avalduse, tasub menetluse taastamiseks ette nähtud riigilõivu ja sooritab toimingud, mille sooritamata jätmise tõttu taotlus tagasivõetuks loeti. Vääramatu jõu või muu takistuse olemasolu ei ole enam vaja tõendada.

## **Dokumentidele esitatavate nõuete leevendamine**

Leevendatakse originaaldokumentide esitamise nõuet ja sätestatakse võimalus esitada Patendiametile teade või dokument kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Põhjendatud kahtluse korral koopia õigsuses on Patendiametil õigus nõuda originaaldokumenti või selle kinnitatud ära kirja. Muudatus puudutab kõiki Patendiametile esitatavaid dokumente, v.a avaldust, millele säilib kirjaliku vormi nõue ja mis peab endiselt olema originaaldokument.

Leevendatakse aktsepteeritavate prioriteeti tõendavate dokumentide nõudeid, et rakendada sobivatel juhtudel avalikele ametlikele andmebaasidele viitamist. Patendiamet võib aktsepteerida prioriteeti tõendava dokumendi asemel viidet avalikule andmebaasile, kust kõik prioriteedinõude aluseks olevad andmed on usaldusväärselt kättesaadavad.

Kaubamärgi- ja tööstusdisainilahenduse tunnistusi hakatakse väljastama elektroonselt. Omanik saab taotleda elektroonse tunnistuse ära kirja paber kandjal.

## **Täpsustatakse nõudeid kaupade ja teenuste loetelule**

Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärgi õiguskaitset taotletakse, peavad olema esitatud piisavalt selgelt ning täpselt, et pädevad asutused ja üldsus saaksid kaupade/teenuste loetelu alusel määrata kindlaks õiguskaitse ulatuse. Kui kaubamärki tahetakse registreerida jae- ja hulгимүүгiteenuste tähistamiseks, liigitatakse need teenused Nizza klassifikatsiooni klassi 35 alla. Tõenäoliselt tuleb edaspidi selguse ja täpsuse huvides nimetada ka müüda-  
vad kaubad, et loetelu alusel saaks kindlaks määrata taotletava õiguskaitse ulatuse.

## **Taotleja esindamine lihtsustub**

Patendivolniku puhul, kes teeb esindajana toiminguid Patendiametis või apellatsioonikomisjonis, hakatakse eeldama esindusõiguse olemasolu. See tähendab, et volikirja esitamine esindusõiguse tõendamiseks ei ole alati kohustuslik. Esindusõiguse olemasolus kahtlemise korral on Patendiametil või apellatsioonikomisjonil siiski õigus nõuda patendivolnikult volikirja esitamist.

Lisaks sätestatakse patendivolnikule sama äriühingu kaudu tegutseva volniku edasivolitamise õigus ja tehakse vandeadvokaatidele lihtsamaks patendivolniku kutse saamine.

## **Vaidluste lahendamine lihtsustub**

Patendiameti otsuseid saab vaidlustada tööstusomandi apellatsioonikomisjonis kahe kuu jooksul pärast Kaubamärgilehes avaldamist. Komisjon, mis siiani tegutses Justiitsministeeriumi koosseisus, tuuakse Patendiameti juurde,

muudetakse selle ülesehitust ja tõhustatakse menetluskorda. See võimaldab ühtlustada Patendiameti ja komisjoni tööd ning lihtsustada vaidemenetlust. Vaidlustusavalduse osalise või täieliku rahuldamise korral tühistab apellatsioonikomisjon Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse.

Võrreldes varasemate kaubamärgiseaduse sätetega pole ettevõtjal edaspidi vaja pöörduda registreeritud kaubamärgi tühistamiseks või kehtetuks tunnistamiseks kohtusse, vaid kaubamärgiomanik saab varasema registreeritud märgi kehtetuks tunnistada ja tühistada Patendiameti juurde moodustatud tööstusomandi apellatsioonikomisjonis, mille muutunud menetluskord võimaldab lahendada vaidlusi senisest kiiremini ja tõhusamalt.

### **Lõivud ja õiguskaitsse tähtaeg**

Kaotatakse kaubamärgi registreeringu tegemise riigilõiv 45 eurot. Sellega tühistatakse keeruline kaheosaline lõivusüsteem, mis tekitas palju segadust ja põhjustas ekspertiisi edukalt läbinud kaubamärgitaotluste menetluse lõpetamist ning õiguskaitsesest ilma jäämist.

Muudetakse kaubamärgi õiguskaitsse kehtivusaja arvestamist. Nimelt hakkab registreeritud kaubamärgi suhtes õiguskaitsse kehtima kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäevast ja kehtib 10 aasta möödumiseni taotluse esitamise (mitte enam registreeringu tegemise) kuupäevast.

## **Avalik arutelu disainikaitsse ELi õigusaktide teemal**

Disainilahendused on majanduskasvu ja tööhõive mootor Euroopa Liidus ning mängivad olulist rolli rahvusvahelises kaubavahetuses. EUIPO ja Euroopa Patendiameti (EPO) ühiselt läbi viidud uuringust selgus, et disainimahukad tööstusharud moodustavad 13,4% ELi sisemajanduse kogutoodangust ning 11,9% tööhõivest. Rahvusvahelises kaubavahetuses panustasid disainimahukad tööstusharud 2013. aastal ELi väliskaubandusbilanssi üle 243 miljardi euro. Disainilahenduse kaitsmine aitab kaasa innovatsioonile ja tootearendusele. ELi disainilahenduse kaitse süsteem on abiks nii suurtele rahvusvahelistele firmadele kui väikeettevõtetele, võimaldades nende loomingu ja innovatsiooni kaitset riiklikul, regionaalsel ja ELi tasandil.

Eelnevat arvesse võttes algatas Euroopa Komisjon sidusrühmade vahelise arutelu, mille sisuks on ELi disainilahenduse kaitse süsteemi funktsioneerimine nii ELi kui riiklikul tasandil. Kogutud tagasiside aitab anda hinnangu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/71/EÜ disainilahenduste õiguskaitsse (disainidirektiivi) ning nõukogu määruse (EÜ) nr 6/2002, ühenduse disainilahenduse (disainimääruse) kohta, eesmärgiga teha kindlaks, mil määral õigusaktid oma eesmärgi täidavad.

Arutelu võetakse aluseks uuringud, analüüsid ja küsitlused aastatest 2015 ning 2016, mis käsitlevad ELi disainilahenduse kaitse süsteemide majanduslikke ja juriidilisi aspekte nii ELi kui riiklikul tasandil. Arutelu käigus toimuvad tegevused aitavad Euroopa Komisjonil teha järeldusi kehtivate õigusaktide võimalike paranduste, uuenduste ning edasise ühtlustamise suhtes. Arutelu tulemused võivad olla aluseks kehtivate õigusaktide läbivaatamise mõju-uuringule.

Arutelu on avatud Euroopa Komisjoni veebilehel<sup>1</sup> 31. märtsini.

*EUIPO infokiri Alicante Uudised, jaanuar 2019*

## **Kaupade samaliigilisust puudutavad muudatused**

Lähtuvalt üldkohtu viimatisest praktikast on uuendatud EUIPO menetlusjuhendi C osa 2. jaotise kaupade ja teenuste võrdlemise peatükki.

Kohtuasja T-150/17 Flügel 04.10.2018 otsuse punktides 77–84 leidis kohus, et alkoholjook ja energijook ei ole samaliigilised ainuüksi seetõttu, et neid võidakse kokku segada, koos tarbida või turustada, kuna nende kaupade olemus, otstarve ning kasutus erinevad juba selle poolest, kas need joogid sisaldavad alkoholi või mitte. Lisaks tuleb märkida, et ettevõtjad, kes turustavad alkoholjooke koos alkoholivaba koostisainega valmissegatud joogina, ei müü seda koostisainet eraldi ja sama kaubamärgi või sarnase kaubamärgi all kui kõnealust alkoholjooki.

Selle otsuse valguses on muudetud EUIPO praktikat ja kajastatud seda menetlusjuhendis. Mittealkohoolseid jooke klassis 32 peetakse nüüd üldiselt erinevaks alkoholjookidest klassis 33. Ent mõned spetsiifilised alkoholjoogid ja mittealkohoolsed joogid võivad siiski olla samaliigilised, nagu näiteks vein ja alkoholivaba vein. Kõik sellised erandid sisestatakse töövahendisse Similarity.

Kohtuasja T-83/16 Widiba 26.09.2017 otsuse punktides 59–69 leidis kohus, et krediitkaartide tootmise ainus eesmärk on nende kasutamine finantsteenuste osutamise käigus. Seetõttu on ebaoluline, kui neid toodavad majandusüksused, mis erinevad finantsasutustest, kes krediitkaarte välja annavad. Kaubad, mida arendatakse teatud spetsiifiliste teenuste osutamiseks, on ilma nende teenusteta mõttetud. Seega on krediitkaardid tihedalt seotud finantsteenuste ja -tehingutega ning need kaubad ja teenused täiendavad üksteist.

EUIPO menetlusjuhendit on uuendatud, kajastades praktika muudatust, et krediitkaardid klassis 9 loetakse nüüd sarnasteks finants-, rahaliste ja pangateenustega klassis 36. Töövahendis Similarity on tehtud vastavad parandused.

*EUIPO infokiri Alicante Uudised, detsember 2018*

# Rahvusvahelise registreeringu jagamise ja liitmise võimalus

1. veebruaril 2019 jõustunud märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe ja selle kokkuleppe protokoll<sup>2</sup> muudatustega antakse nüüd võimalus rahvusvahelise registreeringu jagamiseks ning liitmiseks märgitud lepinguosalises ilma omaniku muutmiseta.

Uute reeglitega 27bis ja 27ter on sätestatud rahvusvahelise registreeringu lepinguosalises jagamise ning teatud tingimustel liitmise võimalused. Jagamise taotlus tuleb esitada märgitud lepinguosalise ametisse. Seda ei ole võimalik esitada otse WIPO Rahvusvahelisse Büroosse. Avaldus tuleb esitada vormil MM22<sup>3</sup> ja tasuda WIPO Rahvusvahelisele Büroole lõiv 177 Šveitsi franki. Lepinguosalise amet võib kontrollida jagamise avaldust, et see vastaks lepinguosalise õigusele, ja nõuda lõivu, enne kui edastab avalduse WIPOsse. Kui avaldus vastab esitatud nõuetele, kantakse see rahvusvahelisse registrisse ja jagatud osa kohta luuakse uus registreering nende kaupade ning teenuste suhtes, mis on algsest registreeringust eraldatud.

Algsest rahvusvahelisest registreeringust jagamise kaudu eraldatud osa on võimalik sama registreeringuga uuesti kokku liita. Jagatud osa teiste registreeringutega liita ei ole võimalik. Liitmise avaldus tuleb esitada ametlikul vormil MM24 sama lepinguosalise ameti kaudu, kelle kaudu esitati jagamise avaldus. Seda ei saa esitada otse WIPO Rahvusvahelisse Büroosse ja lõivu ei ole vaja selle eest tasuda. Kui avaldus vastab esitatud nõuetele, kantakse see rahvusvahelisse registrisse.

Lepinguosaline, kelle õigus ei sätesta registreeringute jagamist või liitmist, võis esitada enne reeglite 27bis ja 27ter jõustumist deklaratsiooni selle kohta, et lepinguosalise amet ei edasta WIPO Rahvusvahelisse Büroosse rahvusvahelise registreeringu jagamise või liitmise avaldusi. Eesti ja ELi õigus ei võimalda registreeringute liitmist, seega Patendiameti ega EUIPO kaudu liitmise avaldusi WIPOsse edastada ei saa.

*WIPO infoteatis nr 21/2018, Madridi Uudised 01.02.2019, EUIPO uudised 01.02.2019*

## Üldkohtu otsus kohtuasjas T-644/17

Euroopa Kohus tegi 16. oktoobril 2018 otsuse kohtuasjas T-644/17 (DNV GL AS vs. EUIPO), kus käsitletakse valesti kirjutatud sõna kirjeldavat iseloomu.

### Asjaolud

Taotleja soovis registreerida ELi kaubamärgina sõnamärki **Sustainable** (EUTM nr 015372832) klassides 9, 35 ja 42 loetletud kaupade ning teenuste tähistamiseks. EUIPO keeldus kaubamärgi registreerimisest klassi 35 ja 42

teenuste suhtes, lähtudes ELi kaubamärgimääruse<sup>4</sup> artikli 7 lõike 1 punktidest b ja c.

Apellatsioonikoda jättis taotleja kaebuse rahuldamata, leides, et kuna teenused, mille suhtes kaubamägi registreerimisest keelduti, on säästva (*sustainable*) iseloomuga ja suunatud negatiivsete keskkonnamõjude vähendamiseks, on taotletav kaubamärk klassi 35 ning osa klassi 42 teenuste suhtes kirjeldav ja paratamatult ka eristusvõimetu.

Taotleja esitas kaebuse üldkohtusse tuginedes kahele väitele:

- ELi kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumine;
- ELi kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine.

## Kohtuasja sisu

### *Kirjeldav iseloom*

Asjaomane avalikkus koosneb inglise keelt kõnelevast üldsusest, kes mõistab tähist **Sustainable**, olenemata selle õigekirjaveast, samatähenduslikuna sõnaga *sustainable* (inglise keeles säästev, jätkusuutlik), millest tähis põhiliselt koosneb. Lihtsa graafilise elemendi lisamine sõna lõppu, olenemata kas seda tajutakse numbri, tähe või leksikaalse veana, ei mõjuta praegusel juhul tarbija taju.

Klassi 35 teenused *tarbekaubateabe pakkumine, tarbekaubateabe pakkumine seoses toidu- ja joogikaupadega, informatsiooniteenused ja nõuanded tarbijatele seoses tootevaliku ja ostmisega, tarbijate ostuharjumuste analüüsiiga seotud nõustamine* võivad asjaomase avalikkuse silmis kannustada kaupade keskkonناسäästlikku kasutamist. Ka tarbijate ostuharjumuste analüüsiiga seotud nõustamine võib olla suunatud jätkusuutliku arengu ja keskkonnateadliku käitumise propageerimisele.

Klassi 35 teenus *keskkonnaalase info kogumine arvuti andmebaasidesse* ja klassi 42 teenused *tarbijaharjumuste teaduslik analüüs, keskkonnakaitseuringud, tehnilised konsultatsioonid keskkonnateaduse valdkonnas, keskkonnateadlike ja roheliste uuenduste tehnikateabe pakkumine, arvutitarkvara rakenduslahenduste väljatöötamine, kvaliteedi- ja keskkonnastandardite seriffitseerimise katseteenused, keskkonnaandmete hindamis- ja arvutus-tarkvara uurimis-arendustegevus, keskkonnainfo kogumine, keskkonnatingimuste alase teabe kogumine* puudutavad otseselt keskkonda. Nimelt selle otstarbe tõttu on need mõistetavad üksnes keskkonnateadlikkuse ja ökoloogiliste probleemide teadvustamise propageerimisena ning seega otseselt seotud säästlikkuse ja jätkusuutlikkusega (*sustainability*). Jätkusuutlikke stra-



teegiaid ja keskkonnamõjude vähendamist puudutavate teenuste puhul näitab sõna *sustainable* selgelt ning ühemõtteliselt teenuste ühist otstarvet, mis on üldiselt suunatud pikaajalise ökoloogilise kahju ennetamisele.

Kokkuvõttes on tähisel **Sustainable** asjaomase avalikkuse jaoks piisavalt otsene ja täpne seos kaubamärgitaotluses nimetatud teenustega.

### **Eristusvõime**

Kuna on leitud, et taotletav tähis kirjeldab asjaomaseid teenuseid, ei ole vaja teha otsust teise väite suhtes, millega väideti kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumist.

Hagi jäeti rahuldamata.

*EUIPO infokiri Alicante Uudised, november 2018*

## **Üldkohtu otsus kohtuasjas T-759/17**

Üldkohus tegi 8. novembril 2018 otsuse kohtuasjas T-759/17 (Perfect Bar LLC vs. EUIPO), kus käsitletakse lihtsaid graafilisi elemente sisaldava märgi kirjeldavat iseloomu ja eristusvõimet ning EUIPOs ja kolmandate riikide ametites tehtud otsuste mõju.

### **Asjaolud**

Taotleja soovis registreerida ELi kaubamärgina allpool kujutatud märgi klassis 5 eri toitelisandite ja dietaanete tähistamiseks, millest osa olid taotluses nimetatud batoonikujulistena.



*EUTM nr 015376064*

EUIPOs keelduti märgi registreerimisest vastavalt kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punktidele b ja c, kuna see on kaupu kirjeldav ja sellel puudub eristusvõime. Taotleja kaebas ameti otsuse edasi, kuid apellatsioonikoda ei rahuldanud kaebust, leides et taotletav kaubamärk kirjeldab kaupade liiki ja kvaliteeti. Apellatsioonikoda võttis arvesse, et:

- inglise keelt kõnelev osa asjaomasest avalikkusest mõistab märgi sõnalist osa kui batoonikujulist toiduainet, millel on kõik olulised omadused ja mis on igas mõttes suurepärase;
- märgi kujundlikud elemendid on dekoratiivsed ja ei ole piisavad, et asjaomase avalikkuse tähelepanu kirjeldavalt sõnumilt kõrvale juhtida.

Kuna kaubamärk kirjeldab kaupade liiki ja kvaliteeti, puudub tal nende kaupade tähistamisel eristusvõime. Taotleja esitas hagi üldkohtusse, tuginedes kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punktide c ja b rikkumisele.

## **Kohtuasja sisu**

### ***Kirjeldav iseloom***

Märgil olev sõnaühend täiuslik batoon viitab kaupadele, mis on igas mõttes suurepärase batooni kujulised. See on sõnaühendi üks võimalik tähendus, mille tajumiseks ei ole vaja lisapingutust. Kujundelemendid, nimelt sõnade paigutus üksteise suhtes ristloodis, eri kirjatüübid ja tähtede suurus, nelinurksed raamid ning musta ja valge kontrast, on asjaomase avalikkuse jaoks tajutavad tavaliste üksnes dekoratiivsete graafiliste elementidena. Lisaks võivad need oma kujuga rõhutada sõna „batoon“ tähendust. Seega kaupade suhtes, mis on nimetatud batoonikujulisena, leidis apellatsioonikoda õigesti, et märk on kirjeldav. Ent apellatsioonikoda ei ole õiguslikult piisavalt tuvastanud märki kirjeldavat iseloomu kaupade „proteiinipulber toidulisandina“ ning „dieet- ja toitelisandid“ suhtes, kuna ei ole tuvastatud, kas nende nimetuste alla kuuluvad ka batoonikujulised kaubad.

Taotleja ei saa apellatsioonikoja otsuse tühistamiseks tugineda asjaolule, et EUIPO on registreerinud sarnaseid kaubamärke kaupades suhtes, mis on batoonikujulised, kuna apellatsioonikoja otsuste õiguspärasust tuleb hinnata üksnes kaubamärgimääruse ja seda tõlgendava kohtupraktika alusel, mitte varasemate otsuste põhjal. Samuti ei saa taotleja tugineda asjaolule, et identne märk on registreeritud Ameerika Ühendriikides, kuna ELi kaubamärki tuleb hinnata üksnes lähtuvalt ELi asjakohastest õigusnormidest ja sellest tulenevalt ei ole kolmandate riikide ametites tehtud otsused ELi kohtutele siduvad.

### ***Eristusvõime***

Sedavõrd, kuivõrd taotletav märk on batoonikujulisi kaupu kirjeldav, puudub sellel ka eristusvõime. Ent kuna ei ole tuvastatud, kas märk on kirjeldav kaupade „proteiinipulber toidulisandina“ ning „dieet- ja toitelisandid“ suhtes, on vaele järeldada, et märgil puudub automaatselt nende kaupade tähistamisel eristusvõime. Järelikult tuleb nende kaupade suhtes apellatsioonikoja otsus tühistada.

Hagi rahuldati osa kaupade suhtes.

*EUIPO infokiri Alicante Uudised, jaanuar 2019*

## EUIPO apellatsioonikoja otsus R157/2018-2

EUIPO apellatsioonikoda tegi 29. septembril 2018 otsuse, kus käsitletakse helimärgi eristusvõimet.

Taotleja soovis registreerida ELi kaubamärgina mootori müriinat kujutavat helimärki (EUTM nr 016432874). EUIPO ekspert keeldus märgi registreerimisest vastavalt kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punktile b.

Kaubamärk koosneb helist, mis kujutab selgelt kiirendava ja hääbuva sisepõlemismootori müra, kuigi ei ole sellega identne. Kui analüüsida märki taotluses loetletud kaupade (nimelt maismaasõidukite ja sõidukite heliliste indikaatorite) kontekstis, ei ole see tajutav kaubandusliku päritolu tähisena. Märk on tajutav üksnes funktsionaalse elemendina, mis kirjeldab kaupade omadusi. Sama kehtib elektrisõidukite ja nende heliliste indikaatorite kohta. Kuigi elektrisõidukid ei tekita müra, kasutatakse nende puhul tihti kunstlikku mootori häält ja see võib olla liiklusohutuse eesmärgil isegi kohustuslik.

Kokkuvõttes nõustus apellatsioonikoda, et märk on eristusvõimetu ja kaebus jäeti rahuldamata.

*EUIPO infokiri Alicante Uudised november, 2018*

---

<sup>1</sup> Evaluation of EU legislation on design protection

[https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248/public-consultation\\_en#target-audience](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248/public-consultation_en#target-audience)

<sup>2</sup> Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe ja selle kokkuleppe protokoll ühine juhend <https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/18607>

<sup>3</sup> Madridi süsteemi vormid <https://www.wipo.int/madrid/en/forms/>

<sup>4</sup> EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2017/1001, 14. juuni 2017, Euroopa Liidu kaubamärgi kohta

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32017R1001>



## 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