



EUROOPA KAUBAMÄRGI JA DISAINI INFOKIRI

Nr 2-2019

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 uuringust ettevõtte arengu ja intellektuaalomandi õiguskaitse seose kohta, uuendatud EUIPO menetlusjuhenditest, Locarno klassifikatsiooni muudatustest ja rahvusvahelise e-taotluse esitamise võimalusest. Õigusvaidluste osas tutvustatakse üldkohtu otsuseid, kus on muu hulgas käsitletud loosungi, lihtsaid graafilisi elemente sisaldava märgi ja järelliite .de kirjel-davat iseloomu ning ameti varasemate otsuste mõju.

Teemad

- **Uuring ettevõtte arengu ja IO õiguskaitse seose kohta**
- **Uue põlvkonna menetlusjuhendid**
- **Locarno klassifikatsiooni 12. redaktsioon**
- **Madridi süsteemi uudised**
- **Üldkohtu otsus kohtuasjas T-7/18**
- **Üldkohtu otsus kohtuasjas T-802/17**

Uuring ettevõtte arengu ja IO õiguskaitse seose kohta

21. mail 2019 avaldati Euroopa Patendiameti (EPO) ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) ühisprojektina valminud uuringu tulemused. Uuringust selgub, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, kes kaitsevad oma patendi-, disaini- või kaubamärgiõigusi, on suurema kasvupotentsiaaliga kui need, kes oma intellektuaalomandi (IO) õiguste kaitsega ei tegele.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKE) on Euroopa majanduse tugisambad, kes annavad 57% ELi sisemajanduse kogutoodangust, kuid suur osa sellest panusest tuleb väikeselt hulgalt suure kasvupotentsiaaliga firmadelt. Ettevõtteid, kelle keskmine kasvumäär aastas on olnud 20% kolme järjestikuse aasta jooksul ja kellel on kasvuperioodi alguses vähemalt 10 palgatöötajat, loetakse suure kasvupotentsiaaliga ettevõteteks.

Uuringu tulemustest nähtub, et VKEdel, kes on esitanud vähemalt ühe IO kaitse taotluse, on suurem tõenäosus kogeda kasvu ja neil on 10% suurem tõenäosus muutuda suure kasvupotentsiaaliga ettevõteteks. VKEl on 33% tõenäosus muutuda suure kasvupotentsiaaliga ettevõtteks, kui ta kasutab ühe IO kategooria asemel kaubamärgi-, patendi- ja disainiõiguste kaitse paketti.

Uuringu täielike tulemustega saab tutvuda [EUIPO veebilehel](#)¹.

EUIPO infokiri Alicante Uudised, mai 2019

Uue põlvkonna menetlusjuhendid

4. märtsil 2019 avaldati EUIPO menetlusjuhendid uuel kujul. Avaldamisele eelnesid arutelud kaubamärgiomanike, nende esindajate, ekspertide, liikmesriikide ametite ja kasutajaorganisatsioonide vahel, seda koos juhendite redigeerimise protsessi uuendamisega.

Huvirühmade üks peamisi soove oli vajadus juhendite HTML-versiooni järele, mis asendaks kohmaka PDF-vormingu ja annaks võimaluse kasutada kõiki veebipõhiseid tehnoloogiaid, sealhulgas linke andmebaaside ja teemaga seotud info või seletuste juurde, veebikommentaare ning pidevalt uueneva statistika lisamist.

Kõigi nende funktsioonide lisamiseks on tehtud esimene samm: uue põlvkonna juhendid on avaldatud 23 keeles. Jälitatud muudatustega versioonid on praegu avaldatud EUIPO viies töökeeles. Ülejäänud keeltes avaldatakse jälitatud muudatustega versioonid 2020. aasta jaanuaris.

Kasutajaliides on kasutajasõbralik, võimaldades kergesti liikuda eri juhendite, versioonide ja keelte vahel, kasutada saab otsinguvahendit, navigeerimispuud, jäljerida jm. Lisaks on võimalik anda tagasisidet, kasutada väljatrükkimiseks PDF-versiooni ja pääseda ligi varasematele juhendite versioonidele. Lähikuudel lisatakse vastavalt kasutajate soovidele lingid määruste juurde ja kohtuasjade andmebaasi, laiendatud otsing, pidevalt uuenev statistika jm.

Kokkuvõtteks võib öelda, et juhendite näol on valmis saanud uus maja, mida saab hakata järkjärgult sisustama, et muuta see koduks.

EUIPO infokiri Alicante Uudised, märts 2019

Locarno klassifikatsiooni 12. redaktsioon

1. jaanuaril 2019 jõustus Locarno klassifikatsiooni 12. redaktsioon. Teave muudatuste jõustumise kohta on avaldatud tegevdirektori teatises 1/2019, kus on öeldud, et disainilahenduse klassifitseerimiseks kasutatav redaktsioon sõltub avalduse esitamise kuupäevast. See tähendab, et kõik taotlused, mis on esitatud pärast 1. jaanuari 2019, klassifitseeritakse 12. redaktsiooni alusel. Nagu ka varasematel aastatel, ei klassifitseerita ümber varem esitatud taotlusi.

Muudatused on järgnevad.

Kustutatud alamklass:

Klass	Alamklass	Termin
23	23-02	Sanitaartechnika

Uued alamklassid:

Klass	Alamklass	Termin
1	01-05	Tofu ja tofutooted
3	03-05	Seadmed laste kandmiseks ja lastega jalutamiseks
7	07-09	Alused ja hoidikud majapidamisseadmetele ja nõudele
	07-10	Jahutus- ja külmutusseadmed ning termokonteinerid
8	08-11	Kardinatarvikud
9	09-10	Käepidemed ja klambrid pakendite ja mahutite transportimiseks ja käsitlemiseks
12	12-17	Raudteetaristute osad
13	13-04	Päikeseenergiaseadmed
14	14-05	Salvestus- ja andmesäilitusseadmed
	14-06	Elektroonikaseadmete alused, hoidikud ja toed, mis ei kuulu teistesse klassidesse
15	15-10	Villimis-, pakkimis- ja pakendamismasinad
23	23-06	Sanitaartechnika isikliku hügieeni otstarbeks
	23-07	Urineerimis- ja roojamisvahendid
	23-08	Muud sanitaarahendid ja -seadmed, mis ei kuulu teistesse klassidesse ja alaklassidesse
27	27-07	Elektroonilised sigaretid
28	28-05	Õhuvärskendajad
30	30-10	Hooldustooted loomadele
	30-11	Liivad ja seadmed loomade väljaheidete koristamiseks
	30-12	Mänguasjad loomadele

Muudetud alamklassid:

Klass	Alamklass	Termin
1	01-01	Pagaritooted, küpsised, saiakesed ja pirukad, pasta ja muud teraviljatooted, šokolaadid, maiustused ja jäätised
7	07-03	Söögiriistad
8	08-09	Uste, akende ja mööbli metallmanused ja -osad ning samalaadsed kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse ega alamklassidesse
14	14-03	Sideseadmed, kaugjuhtimispuldid ja raadiovõimendid
15	15-03	Põllutöö- ja metsandusmasinad
	15-04	Ehitus- ja kaevandusmasinad
19	19-07	Õppevahendid ja -seadmed
28	28-04	Parukad ja tehis-ilutooted
30	30-06	Asemed, pesad ja mööbel loomadele

Muudatused on osa nende riikide ametite ettepanekutest, kes osalesid EUIPO lähenemisprojektides CP6 ja CP7. Projektid on suunatud graafilise kujutise nõuete ja disainilahenduste aktsepteeritavate nimetuste ühtlustamisega. Nende projektidega pandi paika põhimõtted graafiliste kujutiste ühiste nõuete suhtes ja loodi sobivate disainilahenduste nimetuste ühtlustatud andmebaas koos tõlgetega kõikidesse ELi keeltesse ning otsinguvahend DesignClass, mille abil nimetusi ja nende tõlkeid lihtsalt leida.

Ühtlustatud andmebaasi loomisel vaatas projekti CP7 töörühm üle kõik senised Locarno klassifikatsiooni toodete nimetused ja pakkus välja parandused, et klassifikatsioon vastaks turu tegelikkusele. Selle põhjal moodustati ühisettepanek Locarno klassifikatsiooni muutmiseks. Parandustest võivad nii disainerid kui valdkonna spetsialistid, kuna uus süsteem peegeldab paremini tänapäevaseid tooteid ja trende ning seeläbi saab anda disainilahendusele tugevama kaitse.

Kõik muudatused kajastuvad ka DesignClassi ühtlustatud andmebaasis ja neid saab EUIPO e-keskkonnas disainitaotluse esitamisel kasutada juba alates selle aasta 1. jaanuarist.

EUIPO infokiri Alicante Uudised, veebruar 2019

Madridi süsteemi uudised

Patendiamet liitus Madrid eFiling portaaliga

10. juunil 2019 avati Patendiameti veebilehel ligipääs uuele e-teenusele: rahvusvaheline e-taotlus Madridi protokollil alusel. Siiani edastas Patendiamet rahvusvahelisi taotlusi WIPOsse paberil, ent nüüd on taotlejal võimalik esitada taotlus [Madrid eFiling portaali](#)² kaudu Patendiametisse. Ka kogu edasine taotluse menetlus on elektrooniline.

Eesti kaubamärgiomanikel on nüüd võimalik kiiremini ja lihtsamini laiendada oma kaubamärgi õiguskaitsset välisriikidesse. E-taotluse kasutamine vähendab vigu, kuna taotluse aluseks oleva põhimärgi andmed võetakse automaatselt Patendiameti andmebaasist. Lisaks on kaupade/teenuste loetelu koostamiseks link WIPO andmebaasi Goods&Services Manager, kus loetletud nimetused on aktsepteeritavad 35 protokolliga liitunud lepinguosalise ametis. Vigadeta taotluse esitamine kiirendab oluliselt menetlusprotsessi Patendiametis, WIPOs ja lepinguosaliste ametites, kus märgile kaitset taotletakse.

Taotluse esitamiseks tuleb luua kasutajakonto, sisestada Eesti riigisisese põhimärgi taotluse või registreeringu number, kontrollida selle alusel eeltäidetud andmeid, märkida lepinguosalised, kus kaitset soovitakse, koostada ingliskeelne kaupade/teenuste loetelu ja tasuda WIPOle lõivud kas krediitkaardi või avatud konto abil. Patendiametile tuleb tasuda taotluse edastamise lõiv pärast taotluse ametisse saatmist ja viitenumbri saamist. Edasisest menetlusest teavitatakse taotlejat e-kirja teel, seega tuleb jälgida saabuvasid teateid ja oma taotluse staatust portaalis.

Kanada liitus Madridi protokolliga

17. märtsil 2019 deponeeris Kanada valitsus WIPO peadirektori juures Madridi protokolliga ühinemise dokumendi. Madridi protokoll jõustub Kanada suhtes 17. juunil 2019. Kanada on Madridi protokolliga 104. lepinguosaline ja 120. riik, kus saab protokolliga abil kaubamärkidele kaitset taotleda.

Kanada on deklareerinud, et nende amet võib esitada õiguskaitsest keeldumise teateid 18 kuu jooksul ja et vaidlustusel põhinevaid keeldumisi võib esitada pärast 18kuulise ajalimiidi möödumist. Kehtestatud on individuaallõiv 251 Šveitsi franki ühe kauba- või teenusklassi puhul ja lisalõiv 76 Šveitsi franki iga lisatud klassi eest. Õiguskaitse kehtivusaja pikendamisel on need lõivud vastavalt 304 Šveitsi franki ja 95 Šveitsi franki.

WIPO Madridi süsteemi uudised 11.06.2019, WIPO infoteatis nr 45/2019

Üldkohtu otsus kohtuasjas T-7/18

Euroopa Kohus tegi 14. detsembril 2018 otsuse kohtuasjas [T-7/18](#) (Inforsacom Logicalis vs. EUIPO), kus käsitletakse loosungi kirjeldavat iseloomu.

Asjaolud

Taotleja soovis registreerida ELi kaubamärkina sõnamärki **Business and technology working as one** (EUTM nr 015272586) klassides 9, 16, 35, 37, 38, 39, 41 ja 42 loetletud kaupade ning teenuste tähistamiseks. EUIPO keeldus kaubamärgi registreerimisest lähtudes ELi kaubamärgimääruse³ artikli 7 lõike 1 punktide b ja c ning artikli 7 lõikest 2.

Apellatsioonikoda jättis taotleja kaebuse rahuldamata, leides, et taotletav kaubamärk on kirjeldav ja eristusvõimetu. Taotleja esitas kaebuse üldkohtusse tuginedes ELi kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumisele koosmõjus artikli 7 lõike 2 rikkumisega.

Kohtuasja sisu

Asjaomane avalikkus

Kaubamärk koosneb ingliskeelsest väljendist, seega koosneb asjaomane avalikkus inglise keelt kõnelevatest tarbijatest või nendest, kel on vähemalt

piisavad teadmised inglise keelest, esmajoones hädavajalikust spetsialisti sõnavarast. Sihtgrupi tähelepanutase on kõrge, kuna kaupade/teenuste loetelus nimetatud arvutiprogrammid ja -teenused, nendega seotud koolitus ning nõustamine on suhteliselt kallid kaubad ja teenused.

Märgi tähendus ja kirjeldav iseloom

Loosung **Business and technology working as one** (tõlkes: äri ja tehnoloogia töötavad nagu üks) annab teada, et äriaspektid ja tehnoloogilised lahendused on üksteisega tihedalt seotud.

Klassi 9 kaupade loetelu põhjal on ilmne, et näiteks tarkvara sisaldab eri komponente, hõlmates ettevõtte finants-, tootmis- ja müügifunktsioone. See vastab täpselt kaubamärgi tähendusele, nimelt et tehnoloogilised ja äriaspektid on kombineeritud ühte lahendusse. Ka arvuti riistvara täidab täpselt seda otstarvet. Avalikkus seostab tehnoloogilised aspektid äriaspektidega ilma erilise pingutuseta.

Klassis 16 nimetatud trükiseid võib samuti kasutada tavalistes äritehingutes koos tehnoloogiliste uuendustega. Fotod vastavad sellele kirjeldusele, kui kasutada neid juhendites näitmaterjalina. Ka kirja- ja kontoritarvete puhul võib kasutada moodsat tehnoloogiat, et tagada sujuv töö igapäevases äritegevuses.

Kõiki taotluses loetletud teenuseid saab osutada tehnoloogiale ja ärile orienteerituna. Selles kontekstis töötavad äri ja tehnoloogia koos nagu üks ehk teenuste osutamisel kasutatakse tehnoloogilisi vahendeid nii, et majanduslikud eesmärgid saavutatakse takistusteta. Seega on kaubamärgil kaupade ja teenustega selge ning otsene seos.

Kuna kaubamärk on kirjeldava iseloomuga, ei ole vaja hinnata, kas asjaomane avalikkus tajuks seda loosungina. Kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks piisab, kui kohaldada ühte absoluutset keeldumispõhjust. Seega ei ole vaja hinnata kaubamärgi eristusvõimet.

Hagi jäeti rahuldamata.

EUIPO infokiri Alicante Uudised, märts 2019

Üldkohtu otsus kohtuasjas T-802/17

Üldkohus tegi 14. detsembril 2018 otsuse kohtuasjas [T-802/17](#) (Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH vs. EUIPO), kus käsitletakse lihtsaid graafilisi elemente sisaldava märgi, sõna *derma* ja järelliite *.de* kirjeldavat iseloomu ning ameti varasema te otsuste mõju.

Asjaolud

Taotleja soovis registreerida ELi kaubamärgina allpool kujutatud märgi klassis 42 järgmiste teenuste suhtes: meditsiinilise ja bakterioloogilise labori teenused; meditsiinilised uuringud; allergoloogiliste ekspertarvamuste esitamine (teaduslikud teenused); kõik nimetatud teenused on ette nähtud ainult kosmeetikatööstuse ettevõtetele, eelkõige ettevõtetele, kes arendavad ja/või toodavad kosmeetikatooteid.



EUTM nr 015073398

EUIPOs keelduti märgi registreerimisest vastavalt kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punktidele b ja c, kuna see on teenuseid kirjeldav ning sellel puudub eristusvõime. Taotleja kaebas ameti otsuse edasi, kuid apellatsioonikoda ei rahuldanud kaebust nõustudes eksperdi otsusega ja leides, et taotleja ei ole tõestanud kaubamärgi kasutamise tulemusena omandatud eristusvõimet.

Taotleja esitas hagi üldkohtusse, tuginedes kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punktide c ja b ning artikli 7 lõike 3 rikkumisele.

Kohtuasja sisu

Asjaomane avalikkus

Kaubamärgi sõnaline osa koosneb ingliskeelsetest terminitest, seega tuleb absoluutseid keeldumispõhjuseid hinnata seoses inglise keelt kõneleva ELi avalikkusega, kes on spetsialiseerunud kosmeetikale.

Kirjeldav iseloom

Märgi sõnalised elemendid on arusaadavad tähenduses *originaalne dermatest, suurepärane, viie täрни garantii, kliiniliselt testitud*. Järelliidet .de tajub asjaomane spetsialiseerunud avalikkus osana Saksa päritoluga veebilehe aadressist näidates, et pakutavad teenused on kättesaadavad interneti vahendusel. Lähtudes loetletud teenuste olemusest ja märgi sõnalise osa otsest tähendusest võib öelda, et märk tervikuna kirjeldab neid teenuseid. Kujuandlikud elemendid on banaalsed ja graafiliselt äärmiselt primitiivsed ning ei juhi seega asjaomase avalikkuse tähelepanu sõnalise osa kirjeldavalt sõnumilt kõrvale.

Asjaomane avalikkus tajub märki tervikuna teenuste otstarvet kirjeldavana, mitte teenuste päritolu tähisena. Terminile *dermatest* eelnev sõna *originaalne* ja järgnev sümbol ® ei moodusta teenuste päritolu näitavat tähist, sest sõna *originaalne* näitab teenuste omadusi ning sümbolil ® ei ole vastavalt väljaku-junenud kohtupraktikale omadusi, mille põhjal asjaomane avalikkus saaks eristada taotluses nimetatud teenuseid teiste ettevõtjate teenustest. Spetsialiseerunud avalikkus, kelle keeleoskus hõlmab nii igapäevast kui ka erialast keelt, saab kohe aru, et märgil kujutatud sõnad kirjeldavad teenuseid, eriti sõna *dermatest*, mille tähendus on *nahatest*. Viie täрни kujutis rõhutab kirjeldavat sõnumit, mida kannab sõnaline osa *viie täрни garantii*.

Taotleja ei saa oma vastuväidetes tugineda asjaolule, et talle kuuluvad varasem sõnamärk DERMATEST (EUTM nr 002735694) ja vaidlusaluse märgiga analoogne kujutismärk, mille tekst on saksa keeles (EUTM nr 009517871), sest võrdse kohtlemise ning hea haldustava põhimõtteid tuleb kohaldada kooskõlas seaduslikkusega.

Eristusvõime puudumine

Kuna taotletav märk on teenuseid kirjeldav, tuleb võtta arvesse kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punktides c ja b sätestatud absoluutsete keeldumispõhjuste kattuvust ning piisab järeldusest, et kirjeldava iseloomu tõttu puudub märgil eristusvõime.

Omandatud eristusvõime

Kasutamise käigus omandatud eristusvõime tõendamiseks esitatud uuring, mis oli läbi viidud Belgias, Saksamaal, Hollandis ja Austrias, ei ole piisav omandatud eristusvõime tõendamiseks kogu ELis. Taotleja esitatud uuringutulemused ei hõlma liidu ülejäänud territooriumi, isegi mitte Ühendkuningriiki ja lirimaad, mille suhtes jääb alles märgi kirjeldav iseloom.

Hagi jäeti rahuldamata.

EU IPO infokiri Alicante Uudised, märts 2019

¹ „High-growth firms and intellectual property rights“, IPR profile of high-potential SMEs in Europe, May 2019

² Madrid eFiling: <https://www.epa.ee/et/patendiameti-e-teenused/madrid-efiling>

³ 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>



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

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



PATENDIAMET

Patendiamet
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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