



EUROOPA KAUBAMÄRGI JA DISAINI INFOKIRI

Nr 3-2019

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 muu hulgas juttu EUIPOs toimuvast konverentsist, 2018. aasta kohtupraktika ülevaatest, EUIPO ja WIPO veebivahendite uuendamisest ning kaupade ja teenuste probleemsetest loeteludest. Õigusvaidluste osas tutvustatakse üldkohtu otsuseid, kus on muu hulgas käsitletud valesti kirjutatud sõna ja lihtsaid graafilisi elemente sisaldava märgi kirjeldavat iseloomu ning eristusvõimet.

Teemad

- **Konverents IP Horizon**
- **EUIPOs on vastu võetud kaks miljonit kaubamärgitaotlust**
- **Kohtupraktika ülevaade**
- **eAppeali uuendatud versioon**
- **Kaupade ja teenuste ülipikad loetelud**
- **Madridi süsteemi uudised**
- **Üldkohtu otsus kohtuasjas T-278/18**
- **Üldkohtu otsus kohtuasjas T-277/18**

Konverents IP Horizon

26. ja 27. septembril 2019 toimub EUIPOs, Alicante konverents IP Horizon 5.0, mille peateema on väljakutsete ja võimaluste kaardistamine üleilmastunud majanduses.

Koostöös maineka McCarthy Instituudiga hinnatakse konverentsil intellektuaalomandi tulevikku ja digiteerumise ajastul ees ootavaid võimalusi ning väljakutseid. Niinimetatud töösturevolutsiooni 5.0 ehk muudatusi, mida ühiskond tulevikus läbi teeb, on seostatud inimeste ja innovatsiooni tihedama koostööga. Üldiselt võib öelda, et esimene tööstusrevolutsioon põhines mehhaniseerimisel ja aurumootoritel, teine keskendus masstootmisele ning elektrile, kolmas elektroonikale ja IT-süsteemidele ning neljas on seotud ühiskonna digiteerimise ja vastastikuse ühendamisega. Aga kui kaugel on viienda horisont ja mis on selle mõju intellektuaalomandi valdkonnale?

IP Horizon 5.0 toob kokku esindajaid maailma innovatiivseimatest ettevõtetest, akadeemilistest asutustest ja intellektuaalomandi (IO) ametitest, et uurida IO valdkonnas kasutatavate uute arenduste ning kujunemisjärgus tehnoloogiate mõju, sealhulgas võimalikke poliitika-algatusi ja IO harmoneerimise püüdlusi üleilmastuvas majanduses. Arutletakse ka teemadel, mis puudutavad IO väljakutseid digiühiskonnas, selle kaitset e-kaubanduses, ekspertiisi tulevikku ja varade hindamise ning muutusi algatava tehnoloogia kasutamist IO-karjääris.

Kaheks päevaks muutub Alicante IO kompetentsi majakaks. Konverentsil esindavad tööstuse vaatenurka tippesindajad juhtivatest üleilmsetest ettevõtetest nagu Microsoft, Samsung, Sony, Alibaba ja Philips. Esinevad IO võtmeisikud WIPOst, EPOst, TM5 koostööametitest (Ameerika Ühendriikidest, Jaapanist, Koreast, Hiinast) ja ELi institutsioonidest. Osa võtavad ka õiguskaitseseasutuste ja akadeemiliste institutsioonide esindajad. Programm on koostatud nii, et julgustada aktiivset arutelu osalejate vahel, koos eri arutlusrühmadega, mis peaksid innustama väitlust ja tagasisidet.

Täpsem teave on kättesaadav konverentsi veebilehel¹.

EUIPO infokiri Alicante Uudised, juuli 2019

EUIPOs on vastu võetud kaks miljonit kaubamärgitaotlust

Tšehhi ettevõtte Crefoport s.r.o taotlusega jõudis kaubamärgitaotluste arv EUIPOs kahe miljonini. Crefoport s.r.o on Prahast asuv ärikonsultatsioonifirma, mis aitab alates 1993. aastast Tšehhi ja rahvusvahelistel ettevõtetel laenuhallata.

Kahe miljonis ELi kaubamärgitaotlus on EUIPO jaoks oluline teetähis, mis saabus 25 aastat pärast selle ELi detsentraliseeritud asutuse loomist Alicante, Hispaanias. Kahe ja poole aastakümne jooksul on EUIPOst saanud üleilmse ulatusega ELi asutus. 2011. aastal võeti vastu miljonis taotlus, pärast seda on nõudlus peaaegu kõigist maailma riikidest ja piirkondadest ELi kaubamärkide järele kiirelt kasvanud. 2018. aastal võeti EUIPOs vastu 152 488 taotlust, mis on 4,16% rohkem kui 2017. aastal.

ELi kaubamärgist on seega saanud ELi siseturu oluline tugi ja eluliselt vajalik vahend nii ELi kui ka rahvusvahelistele ettevõtetele äritegevuseks 28 liikmesriigis.

EUIPO infokiri Alicante Uudised, juuni 2019

Kohtupraktika ülevaade

EUIPO õiguspraktika talitus on koostanud ülevaate üldkohtu ja Euroopa Kohtu 2018. aasta otsustest², mis puudutavad kaubamärki ja disaini. See vajalik õigusabi allikas on avaldatud teabe eesmärgil ja sisaldab kohtuotsuste, eelotsuste ning oluliste määruste lühikokkuvõtteid, mis üldkohtu ja Euroopa Kohtu on vastu võtnud 2018. aastal.

Teavet on kategooriate kaupa lihtne üles leida. Soovi korral leiab üksikasjalikumalt infot andmebaasist eSearch Case Law³, mis on loodud EUIPO, üldkohtu, Euroopa Kohtu ja riikide kohtute otsustega tutvumiseks.

EUIPO infokiri Alicante Uudised, juuli 2019

eAppeali uuendatud versioon

Veebivahend eAppeal, mille abil saab EUIPOsse apellatsioone esitada, on muudetud kiiremaks ja lihtsamini kasutatavaks.

eAppeal loodi 2017. aastal apellatsiooniteadete esitamiseks. Seda saab kasutada EUIPO veebilehe kasutajakonto kaudu ELi 23 keeles. Kõiki apellatsiooni esitamise toiminguid saab teha veebi kaudu, kaasa arvatud lõivude tasumine. Hiljutised uuendused võimaldavad kasutajatel aega säästa ja lihtsustavad kogu toimingut.

Mitmed andmed, nagu otsuse kuupäev, menetluse keel ja lõpptulemus, laaditakse automaatselt, kui sisestada asjasse puutuva otsuse number. Otsuse vaidlustamistähtaja möödumist kontrollitakse automaatselt ja saadetakse selle kohta hoiatussõnumeid. Kasutajaid liigitatakse nüüd ainult kaebajaks või esindajaks. Lihtne, neljast sammust koosnev apellatsiooni esitamise protsess on alles jäänud. See koosneb e-avaldusest, vaidlustatava otsuse identifitseerimisest, õiguslike aluste üleslaadimisest ja allkirjast. Tuleb tähele panna, et õiguslike aluste lisade osa on nähtav ainult siis, kui kasutaja on varem valinud, et soovib neid lisada. See muudab protsessi lühemaks ja taotleja jaoks selgemaks.

eAppeal on üks osa laialdasematest digiuuendustest EUIPOs, mille jooksul pidevalt uuendatakse töövahendeid ja teenuseid ning muudetakse neid tõhusamaks ja kasutajasõbralikumaks. See on osa EUIPO ja selle apellatsioonikodade panusest võimaldada kasutajatel läbida kogu kaubamärgi- ning disainimenetlust elektroonselt.

EUIPO infokiri Alicante Uudised, juuni 2019

Kaupade ja teenuste ülipikad loetelud

Nii EUIPOs kui ka Eesti Patendiametis on viimasel ajal täheldatud suundumust, et kaubamärgitaotlustes esitatakse haruldaselt pikki kaupade ja teenuste loetelusid. Kui EUIPOs esitatakse tavaliselt taotluse loetelus keskmiselt 60 kuni 100 nimetust, siis erakordselt pikad loetelud sisaldavad 50 korda rohkem nimetusi. Nende taotluste arv, mille loetelus on üle 10 000 nimetuse, on märgatavalt suurenenud.

EUIPO ja Patendiamet soovivad kasutajatele meelde tuletada, et pikad kaupade ning teenuste loetelud võivad panna taotleja halba olukorda. Nimelt:

- suureneb klassifitseerimis- ja sõnastusvigade risk;
- tekivad viivitused kaubamärkide avaldamisel ja registreerimisel;
- suureneb konfliktirisk varasemate õiguste omanikega;
- suureneb risk registreeritud kaubamärgi tühistamiseks selle kasutamata jätmise tõttu osa kaupade või teenuste tähistamisel.

Lisaks soovitab EUIPO kasutada kaupade ja teenuste loetelu koostamise vahendit⁴. Kaupade ja teenuste ülipikkade loetelude vältimiseks on soovitatav kasutada rohkem üldmõisteid, mis hõlmavad eri kauba- ning teenusgrupe.

EUIPO uudised 08.08.2019

Madridi süsteemi uudised

Uuendatud Madrid e-Renewal

Alates 1. augustist 2019 on rahvusvaheliste kaubamärkide kehtivuse pikendamise veebivahend Madrid e-Renewal⁵ täielikult uuendatud. Täiustatud teenus, mis on kättesaadav WIPO kasutajakonto kaudu, pakub lihtsamat e-lahendust koos suurema selguse ja kiire jälgimise võimalusega.

Peamised täiustused on:

- uus moderne ja dünaamiline välimus koos intuitiivsema kasutajaliidesega;
- rohkem selgust ja vähem võimalusi vigadeks: lepinguosalisi ning kaupade ja teenuseid on lihtsam valida;
- unikaalne viitenumber, mis saadetakse e-kinnituskirjaga ja mille abil saab pikendamise staatust kiiresti ning lihtsalt Madridi Monitori andmebaasist kontrollida.

e-Renewali abil saab esitada rahvusvahelise registreeringu kehtivuse pikendamise taotlust kolm kuud enne või kuus kuud pärast kehtivuse lõppemist. Pikendamislõivu saab tasuda krediitkaardi või WIPOle avatud konto kaudu.

Brasiilia liitus Madridi protokolliga

2. juulil 2019 deponeeris Brasiilia valitsus WIPO peadirektori juures Madridi protokolliga ühinemise dokumendi. Madridi protokoll jõustub Brasiilia suhtes 2. oktoobril 2019. Brasiilia on Madridi protokolliga 105. lepinguosaline ja 121. riik, kus saab protokolliga abil kaubamärgile kaitset taotlema.

Brasiilia on deklareerinud, et nende amet võib esitada õiguskaitsest keeldumise teateid 18 kuu jooksul ja et vaidlustusel põhinevaid keeldumisi võib esitada pärast 18-kuulise ajalimiidi möödumist. Kehtestatud on kaheosaline individuaallõiv: esimene osa 105 Šveitsi franki ja teine osa 188 Šveitsi franki iga klassi eest. Õiguskaitse kehtivusaja pikendamise lõivud on 269 Šveitsi franki iga klassi eest ja 405 Šveitsi franki, kui lõiv tasutakse teatud tähtsajal jooksul pärast kehtivuse lõppemist.

WIPO Madridi süsteemi uudised 30.07.2019, WIPO infoteatiseid nr 53/2019 ja 54/2019

Üldkohtu otsus kohtuasjas T-278/18

Üldkohus tegi 13. veebruaril 2019 otsuse kohtuasjas T-278/18 (Nemius Group GmbH vs. EUIPO), kus käsitletakse valesti kirjutatud sõna kirjeldavat iseloomu.

Asjaolud

Taotleja soovis registreerida ELi kaubamärgina sõnamärki **DENTALDISK** (EUTM nr 015804024) muu hulgas klassides 10 ja 35 loetletud kaupade ning teenuste tähistamiseks, mis on seotud hambaravi ja ketastega (*discs*), mida seal kasutatakse. Ekspert keeldus kaubamärgi registreerimisest osaliselt, lähtudes ELi kaubamärgimääruse⁶ artikli 7 lõike 1 punktidest b ja c ning artikli 7 lõikest 2.

Apellatsioonikoda jättis taotleja kaebuse rahuldamata ja lisis internetist leitud materjale, kust nähtub, et kettaid (*dental discs*) kasutatakse hambakroonide, -sildade ja -implantaatide loomisel. Taotleja esitas kaebuse üldkohtusse, tuginedes kahele väitele:

- vastuseis sellele, et apellatsioonikoda võttis arvesse hiljem lisatud materjale;

- ELi kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumine.

Kohtuasja sisu

Vastuseis hiljem lisatud materjalide arvestamisele

Võttes arvesse, et apellatsioonikoja liikmetel on eksperdiga võrdne kompetents, võib apellatsioonikoda eksperdi keeldumisotsust hinnates läbi viia uue täisekspertiisi, nii õigusliku kui faktilise. Apellatsioonikoda võib vajadusel paluda pooltel tähelepanekuid esitada (kaubamärgimääruse artikli 70 lõige 2). Apellatsioonikoda on kohustatud ise asjaolusid kontrollima, et välja selgitada, kas taotluse suhtes kehtivad absoluutsed keeldumispõhjused (kaubamärgimääruse artikli 95 lõige 1).

Seega võib apellatsioonikoda pärast poolte äraakuulamist tugineda faktidele, mis on leitud pärast taotluse esitamise kuupäeva tehtud internetiotsingutega. Kuigi vastavalt kohtupraktikale on registreerimistaotluse läbivaatamisel absoluutse keeldumispõhjuse olemasolu hindamisel aluseks taotluse esitamise kuupäev, ei ole õigustatud väita, et dokumendid, mis on sellest kuupäevast varasemad, ei ole piisavad üksnes seetõttu, et need otsiti välja pärast taotluse kuupäeva.

ELi kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumine

Asjaomane avalikkus koosneb inglise keelt kõnelevatest meditsiini valdkonna, k.a hambameditsiini professionaalidest. Tähist DENTALDISK tajuvad professionaalid hambaravis kasutatava ketta (*dental disc*) tähenduses. Sõna *disc* valesti kirjutamine, kasutades c-tähe asemel k-tähte, on ebaoluline.

Sõna ning kaupade ja teenuste vahel on piisavalt otsene ning spetsiifiline seos, kuna hambaimplantaatide ja -proteeside valmistamisel kasutatakse kettaid. Kuna tähis kirjeldab hambaraviriistu, kehtib sama järeldus ka nende jaemüügi suhtes. Seega järeldas apellatsioonikoda õigesti, et tähis DENTALDISK kirjeldab kaupu ja teenuseid, mis on seotud hambaravi valdkonnaga, kus võib kasutada kettaid.

Apellatsioonikoda ei eksinud, kui tegi internetiotsingu õigesti kirjutatud sõnaühendile *dental disc*. Kuna õigekirjaviga ei ole hääldamisel kuuldav, oli apellatsioonikojal õigus internetiväljavõtete kaudu näidata, et väljend *dental*

disc on kirjeldava iseloomuga. Üldkohus kinnitas, et tähise kirjeldav kasutus ainult ühe ettevõtja poolt on lisanäitaja kaubamärgi kirjeldava iseloomu kohta.

Hagi jäeti rahuldamata.

EUIPO infokiri Alicante Uudised, aprill 2019

Üldkohtu otsus kohtuasjas T-277/18

Üldkohus tegi 9. aprillil 2019 otsuse kohtuasjas T-277/18 (Zitro IP Sàrl vs. EUIPO), kus käsitletakse lihtsaid graafilisi elemente ja kolme värvi sisaldava märgi eristusvõimet.

Asjaolud

Taotleja soovis registreerida ELi kaubamärgina allpool kujutatud märgi klassides 9, 28 ja 41.



EUTM nr 016071946

EUIPOs keelduti märgi registreerimisest vastavalt kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punktile b, kuna see on teenuseid kirjeldav ning sellel puudub eristusvõime. Taotleja kaebas ameti otsuse edasi. Apellatsioonikoda ei rahuldanud kaebust, leides, et tähis koosneb pelgalt kiitvast eristusvõimetust reklaamlausest.

Taotleja esitas hagi üldkohtusse, tuginedes kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumisele.

Kohtuasja sisu

Asjaomane avalikkus

Kaubamärgi sõnaline osa koosneb elementaarsetest ingliskeelsetest sõnadest, seega koosneb asjaomane avalikkus kogu ELi keskmistest, inglise keelt kõnelevatest tarbijatest.

Sõnaosa eristusvõime

Märgi sõnalised elemendid ei ole *PIC & K WIN*, nagu väitis taotleja, vaid *PICK & WIN* (vali ja võida), kuna võttes arvesse selle värvi ja suurust, on sõna *PICK* tervik. Väljendis ei ole originaalseid elemente, mille abil see asjaomasele avalikkusele kohe lihtsalt meelde jääks, seega puudub sellel loetletud kaupade ja teenuste suhtes eristusvõime. Sõna *WIN* (võitma) on harsartmängude valdkonnas tavapäraselt kasutusel ja ei nõua mingit pingutust selle tõlgendamiseks ega tunnetuslikku protsessi selle seostamiseks kaupade ning teenustega. Sõnaühendit *PICK & WIN MULTISLOT* tajub asjaomane avalikkus reklaamlausena, mis tõstab esile kaupade ja teenuste positiivseid omadusi.

Tervikmulje

Märgi kujutislik osa üksnes tugevdab selle kiitvat iseloomu. Must tagapõhi, sõnade *PICK* ja *WIN* kergelt kaarjas paigutus ega nende värvikombinatsioon ei ole elemendid, mille järgi tarbija saaks märgi meelde jätta ja mis eristaks sellega tähistatud kaupu ning teenuseid.

Hagi jäeti rahuldamata.

EUIPO infokiri Alicante Uudised, juuni 2019

¹ IP Horizon 5.0 Conference

<https://euiipo.europa.eu/ohimportal/en/ip-horizon-5.0-conference>

² Kohtupraktika ülevaade 2018:

https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/yearly_overview/yearly_overview_2018.pdf

³ Kohtuasjade eSearch: <https://euiipo.europa.eu/eSearchCLW/>

⁴ Kaupade ja teenuste loetelu koostamisvahend:

<https://euiipo.europa.eu/ohimportal/et/gsbuilder>

⁵ Madridi süsteemi veebivahendid: <https://www.wipo.int/madrid/en/manage/>

⁶ 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
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