



EUROOPA KAUBAMÄRGI JA DISAINI INFOKIRI

Nr 1-2016

ISSN 2228-4389

Käesolev infokiri on eelkõige praktilise suunitlusega ja loodud eesmärgiga anda kaubamärgi ning disainilahenduse taotlejale lühiülevaade Sisesturu Ühtlustamise Ameti (OHIM) pakutavate teenuste muudatustest ja uuendustest. Ühtlasi leiavad infokirjas kajastamist olulisemad sündmused OHIM-is, koostöö- ja lähenemisprogrammi projektidega saavutatud ning huvitavamad disainilahendusi ja kaubamärke puudutavad õigusvaidlused. Võttes arvesse, et OHIM on Madridi ja Haagi süsteemi lepinguosalise amet, käsitletakse infokirjas ka Maailma Intellektuaalomandi Ameti (WIPO) uudiseid.

Täpsemalt tuleb käesolevas infokirjas juttu Euroopa Liidu kaubamärgireformist ja uutest koostööprojektidest, Nizza klassifikatsioonist ning disainilahenduste võrdlemise põhimõttest. Õigusvaidluste osas tutvustatakse Euroopa Kohtu ja üldkohtu otsuseid, kus on muu hulgas käsitletud kaubamärgi kasutamise käigus omandatud eristusvõimet ja kaubamärgi seeriasse või perekonda kuuluvate märkide õiguskaitset.

Teemad

- Euroopa Liidu kaubamärgireform
- Uute koostööprojektide konsultatsioon
- Nizza klassifikatsiooni uus versioon
- Mõiste *déjà vu* disainipraktikas
- Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-215/14
- Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-436/12

Euroopa Liidu kaubamärgireform

24. detsembril 2015 avaldati Euroopa Liidu Teatajas¹ uus kaubamärgidirektiiv, mille eesmärk on harmoneerida liikmesriikide kaubamärgiseadused, ja muudatused kaubamärgimääruses, mis sätestab nõuded Euroopa Liidu ametile ning kaubamärkidele. Uus direktiiv (2015/2436) jõustus 20 päeva pärast selle avaldamist ja liikmesriikidel on nüüd aega kolm aastat, et viia oma seadused sellega kooskõlla. Riigisiseste märkide tühistamismenetluse sisse viimiseks on aega seitse aastat.

Muudetud kaubamärgimäärus jõustub 23. märtsil 2016. Samal kuupäeval jõustub ka uuendatud praktikajuhend, mis sisaldab Euroopa ameti kaubamärgimenetluse praktikas kajastuvaid muutusi. Kuid mitte kõik määruse muudatused ei jõustu 23. märtsil. Nimelt muudatused, mis puudutavad kaubamärgi graafilise kujutamise nõuet ja Euroopa Liidu sertifitseerimismärke, jõustuvad 1. oktoobril 2017. Pärast seda uuendatakse ka praktikajuhendit.

Uued õigusaktid on viimase seitsme aasta jooksul toimunud Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemi reformimise tulemus. Sellega tunnustatakse Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemi edu, kinnitades, et selle peamised põhimõtted on ajaproovile vastu pidanud ja et see rahuldab jätkuvalt ärivajadusi ja -ootusi, kuid peab muutuma tervikuna veelgi tõhusamaks ning järjepidevamaks, kohanedes sealjuures internetiajastuga.

Kaubamärgimääruse muudatuste eesmärk on eelkõige muuta menetlus ladusamaks, suurendada õiguskindlust ja sõnastada selgelt Euroopa ameti kõik ülesanded, kaasa arvatud koostöö ning praktika lähendamine liikmesriikide intellektuaalomandi ametitega.

OHIM on avanud oma veebilehel muudetud kaubamärgimäärusele pühendatud osa,² kus on lahti seletatud uue määrusega kaasnevad muudatused.

Terminid

Kõige suuremad terminoloogiamuudatused puudutavad Euroopa ameti nimetust, terminit „ühenduse kaubamärk“ ja vastavaid lühendeid. Nimelt:

- Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM) nimetuseks saab edaspidi Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO);
- kõik ühenduse kaubamärgid muutuvad 23. märtsil 2016 automaatselt Euroopa Liidu kaubamärkideks, ilma et nende omanikud peaksid midagi ette võtma;
- ühenduse kaubamärgimääruse (CTMR) nimetuseks saab Euroopa Liidu kaubamärgimäärus (EUTMR).

EUIPO uus domeeninimi on www.euipo.europa.eu, mis toimib mõnda aega paralleelselt vana domeeninimega. Samamoodi muutuvad ka e-posti aadressid, sisaldades lõppu @euipo.europa.eu. Vanad e-posti aadressid toimivad paralleelselt uutega mõne kuu jooksul, kuid e-posti kontaktide loetelu tuleks siiski uuendada. Samas toimub pidev töö veebilehe ja e-teenuste uuendamiseks, et viia need vastavusse uute terminitega.

Lõivud

Kaubamärgimääruse muudatused sisaldavad OHIM-i lõivusüsteemi muutmist, tuues kaasa üldise lõivusummade vähenemise, see puudutab eriti kehtivusaaja pikendamise lõive, ja tuues sisse lõivude arvestuse ühe kauba- või teenusklassi kohta nii taotlus- kui pikendamislõivude puhul.

Taotlejad hakkavad vähem maksuma ühte kauba- või teenusklassi sisaldavate taotluste eest, lõiv jääb samaks, kui taotluses on kaks klassi ja kolme või enama klassiga taotlused lähevad kallimaks. Kaubamärgi kehtivusaaja pikendamise lõive on oluliselt vähendatud ja viidud taotluslõivudega samale tasemele.

Pikendamislõivu arvestamisel võetakse aluseks kaubamärgi kehtivuse lõppemise kuupäev. Kui ühenduse kaubamärgi kehtivus lõpeb enne 23. märtsi 2016, kehtib pikendamislõivu tasumisel praegune süsteem, isegi juhul, kui pikendamist nõutakse ja lõiv makstakse pärast 23. märtsi. Kui ühenduse kaubamärgi kehtivusaeg lõpeb pärast 23. märtsi 2016, kehtib pikendamislõivu tasumisel uus süsteem, isegi juhul, kui pikendamist nõuti ja lõiv maksti varem.

OHIM-is on otsustatud hüvitada kahju nendele kaubamärgiomanikele, kes on juba tasunud pikendamislõivu kaubamärkide eest, mille kehtivus lõpeb pärast 23. märtsi 2016. Ülemäärane lõiv makstakse neile tagasi vastavalt ühenduse kaubamärgi ja Euroopa Liidu kaubamärgi pikendamislõivude erinevusele.

Hüvitamismeetod sõltub lõivu tasumise meetodist, nimelt:

- kasutajate puhul, kes on soovinud maksta avatud kontolt hiljem (valik *debit later*), teeb OHIM vajalikud parandused veebruari ja märtsi jooksul, seda on võimalik näha oma kasutajakonto alt, eraldi teadet selle kohta ei saadeta;
- kasutajatele, kes on soovinud avatud kontolt kohe maksta (valik *debit now*), hüvitatakse vajalik summa nende avatud kontole ja saadetakse selle kohta teade;
- kasutajad, kes on maksnud pangaülekande või krediitkaardiga, saavad ametilt teate, kus palutakse esitada andmed pangakonto

kohta, kuhu hüvitis kanda.

Teated, kus palutakse infot pangakonto kohta või teavitatakse avatud kontole tagasi kantud summast, saadetakse aprilli kuni augusti jooksul, järgides põhimõtet, et kes enim maksis, saab hüvitise varem. Pangaülekande või krediitkaardiga maksnute arvele kantakse hüvitis kahe kuu jooksul pärast vajalike andmete saamist.

23. märtsil 2016 uuendatakse kõiki Euroopa ameti e-teenuseid, e-taotluste vorme, lõivukalkulaatorit ja lõivude loetelu, et kajastada uut lõivude süsteemi.

Euroopa Liidu kaubamärgimääruse artikli 28 lõige 8

OHIM-i praktika kaupade ja teenuste nimetuste täpsuse ning selguse hindamise suhtes muutus pärast „IP Translator“ otsust. Varasema praktika kohaselt hõlmas Nizza klassifikatsiooni klassipäis kõiki kaupu või teenuseid, mis kuulusid sinna klassi. Seda praktikat muudeti 2012. aastal OHMI-i presidendi teatisega, mille kohaselt:

- 20. juunil 2012 või enne seda klassipäise suhtes taotletud ühenduse kaubamärkide õiguskaitse hõlmab kõiki selle klassi loetelus nimetatud kaupu või teenuseid, vastavalt kehtivale Nizza klassifikatsiooni versioonile;
- pärast 21. juunit 2012 klassipäiste suhtes taotletud ühenduse kaubamärkide õiguskaitse hõlmab nimetuste sõnasõnalist tähendusdust.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2424 (16. detsember 2015)³ artiklis 28 on reguleeritud kaupade ja teenuste määramine ja klassifitseerimine. Artikli 28 lõikes 5 on sätestatud, et Nizza klassifikatsiooni klassipäistes esitatud üldnimetuste kasutamist tõlgendatakse nii, et see hõlmaks kõiki nimetuse või mõiste sõnasõnalise tähendusega selgelt kaetud kaupu või teenuseid. Selliste mõistete või nimetuste kasutamist ei tõlgendata nii, et see hõlmaks nõuet seoses kaupade või teenustega, mida ei saa nii mõista.

Artikli 28 lõikes 8 on sätestatud, et selliste Euroopa Liidu kaubamärkide omanikud, mis on taotletud enne 22. juunit 2012 ja mis on registreeritud seoses Nizza klassifikatsiooni klassi kogu päisega, võivad avaldada, et nende kavatsus taotluse esitamise kuupäeval oli taotleda kaitset seoses kaupade või teenustega, mis ei ole hõlmatud kõnealuse klassi päise sõnasõnalise tähendusega, kui nii määratud kaubad ja teenused kuuluvad Nizza klassifikatsiooni sellise redaktsiooni kõnealuse klassi tähestikulisse loetellu, mis kehtis taotluse esitamise kuupäeval.

Eelnimetatud avaldus tuleb esitada Euroopa ametile hiljemalt 24. septembriks 2016 selleks loodud e-vormi kaudu. See tähendab, et kui kuuekuuline

üleminekuperiood on läbi, käsitletakse kõigi klassipäiste ulatuses registreeritud kaubamärkide õiguskaitsese ulatust vastavalt nimetuste või mõistete sõnasõnalisele tähendusele, hoolimata nende taotluse esitamise kuupäevast.

Artikli 28 lõike 8 kohaste avalduste registrisse kandmise menetlus on sätestatud OHIM-i presidendi teatisega. Abimaterjaliks on selle lisana esitatud Nizza klassifikatsiooni eri versioonide mittetäielik nimekirja kaupadest ja teenustest, mis ilmselgelt ei kuulu klassipäistes olevate üldmõistete sõnasõnalise tähenduse alla.⁴

Lisaks on OHIM-is loodud korduma kippuvate küsimuste nimekirja, mis peaks aitama kasutajatel eelnimetatud avaldust esitada.⁵ Kuid enne avalduse koostamist tuleks üle kontrollida, kas artikli 28 lõikes 8 esitatud tingimused on täidetud. Nimelt, et:

- taotlus esitati enne 22. juunit 2012;
- kaupade või teenuste loetelus sisaldub vähemalt üks Nizza klassifikatsiooni klassipäis tervikuna.

Kasutajad peaksid ka kaaluma, kas nad on tõesti huvitatud avalduse esitamisest, kuna see saab puudutada ainult neid kaupu ja teenuseid, mis ei mahu nimetuse sõnasõnalise tähenduse alla. Eespool viidatud kaupade ja teenuste nimekirja tuleks kasutada juhendmaterjalina näitamaks, et sageli hõlmab klassipäiste sõnasõnaline tähendus siiski kõiki selle klassi kaupu või teenuseid. OHIM-i praktika kohaselt on suhteliselt vähe selliseid klasse, mille päise sõnasõnaline tähendus ei hõlma kogu loetelu, ja suhteliselt vähe selliseid nimetusi, mis ilmselgelt ei kuulu sõnasõnalise tähenduse alla.

Lisaks tuleb võtta arvesse, et avalduses märgitud kaupade või teenuste suhtes kehtib kaubamärgi kasutamise nõue. Seega kutsub OHIM üles kasutama artikli 28 lõike 8 võimalusi üksnes siis, kui kaubamärki tõesti kasutatakse või kavatakse kasutada kaupade või teenuste tähistamiseks, mis ei mahu üldmõistete sõnasõnalise tähenduse alla.

OHIM-i infokiri „Alicante uudised“, detsember 2015, jaanuar 2016, veebruar 2016; OHIM-i presidendi teatised

Uute koostööprojektide konsultatsioon

OHIM-i uue strateegilise plaani üks eesmärk on süvendada koostöövõrgustiku tegevust rakendades projekte, millest on kasu Euroopa Liidule ja selle liikmesriikidele kaubamärgi- ja disainipraktika lähendamise ning töövahendite edendamise kaudu.

Alates 9. veebruarist kuni 22. märtsini 2016 kestab uute koostööprojektide konsultatsiooniperiood eesmärgiga koguda arvamusi ja ettepanekuid OHIM-i

teenuste kasutajate ning avalikkuse käest.

Konsultatsiooniprotsess on algatatud tulenevalt muudetud kaubamärgimäärusest, milles sätestatud nõuded koostööle eeldavad konsulteerimist kasutajate esindajatega projektide lõpliku väljatöötamise etapis. Üksikasjalikum teave projektide sisu kohta ja kommentaaride esitamise e-vorm on kättesaadavad OHIM-i veebilehel Euroopa koostöö leheküljel⁶.

OHIM-i infokiri „Alicante uudised“, veebruar 2016

Nizza klassifikatsiooni uus versioon

Rahvusvahelise kaupade ja teenuste Nizza klassifikatsiooni 10. redaktsiooni uus versioon jõustus 1. jaanuaril 2016. Tegemist on igal aastal jõustuva uue versiooniga kehtivast redaktsioonist, mitte iga viie aasta tagant jõustuva uue redaktsiooniga. See tähendab, et uuendusteks saavad olla vaid alfabeetilisse kaupade ja teenuste nimekirja uute terminite lisamine, vanade terminite kustutamine või pisimuudatused ning -parandused olemasolevate terminite sõnastuses.

Kõige märkimisväärsem muudatus, millest oli juttu ka käesoleva infokirja väljaandes nr 2-2015, on seotud klassipäistega. Klassipäiste 11 terminit, mida tulenevalt „IP Translatori“ kohtulahendist käsitletakse ebaselgete ja -täpsetena, kustutati või sõnastati ümber peamiselt selleks, et vältida liiga laialt sõnastatud terminite kasutamist loeteludes ning eemaldada väljend „mis ei kuulu teistesse klassidesse“, mis ei lisa mingisugust sisulist väärtust terminitele, millele see järgneb.

Paljud klassipäiste terminid, mida muudeti või mis kustutati, on analoogsed nendega, mida Patendiametis ja OHIM-is juba niigi ei aktsepteeritud (vt OHIM-i ekspertiisjuhendi B-osa 3. jaotise „Klassifitseerimine“ punkti 4.2⁷). Ühisteatis Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõistetega seotud ühise praktika kohta viidi uue klassifikatsiooni versiooniga vastavusse ja ebaselgete ning -täpsete klassipäiste terminite hulk vähenes. Sellega seoses täiendati ka nende klasside selgitavaid märkusi, mille klassipäiseid muudeti.

Mõned klassifikatsiooni uude versiooni lisatud terminid on seotud kaasaskantava tehnoloogiaga. Näiteks lisati klassi 9 termin „nutikellad“. Need kaubad on funktsiooni poolest pigem kommunikatsiooniseadmed kui ajamõõtevahendid. Teised sarnased terminid, mis klassifikatsiooni lisati, on näiteks „kaasaskantavad aktiivsusmonitorid“, „nutikäevõrud (mõõteseadmed)“ ja „nutipillid“, mis kõik on klassi 9 klassifitseeritud peamise funktsiooni ning otstarbe alusel. Samuti hõlmab Nizza klassifikatsioon sellest aastast kaupu „selfipulgad“ (klass 9).

Ülejäänud lisatud terminid täpsustavad valdkondi, mis seni pole olnud täiesti

selged: terve hulk klassi 1 kuuluvaid termineid said juurde selgituse selle kohta, et sinna klassi kuuluvad kaubad on mõeldud tootmises kasutamiseks. Nende terminite hulka kuuluvad näiteks „proteiinid tootmises kasutamiseks“, „vitamiinid toiduainetööstusele“ ja „tööstuslik kollageen“. Nende terminite lisamine aitab eristada tooteid, mis on mõeldud tööstuses koostisosana kasutamiseks või lõpptarbijale (esimesed kuuluvad nimelt klassi 1, viimased mitte).

Kõik lisatud terminid on harmoneeritud kaupade ja teenuste andmebaasis alates 1. jaanuarist leitavad Nizza terminite hulgast (kasutades andmebaasi TMclass). Neid termineid aktsepteeritakse sellest kuupäevast alates esitatud ühenduse kaubamärgi taotlustes automaatselt. Vastavalt OHIM-i presidendi teatisele nr 2/15 ei ole enne seda kuupäeva esitatud kaubamärkide ümberklassifitseerimine võimalik: kaubamärgitaotluse esitamise kuupäev dikteerib selle, millise Nizza klassifikatsiooni redaktsiooni ja versiooni alusel kaubad ning teenused klassifitseeritakse.

OHIM-i infokiri „Alicante uudised“, jaanuar 2016

Mõiste *déjà vu* disainipraktikas

OHIM-i uuest disainipraktika juhendist⁸ kustutati mõiste *déjà vu* informeeritud kasutajat mõjutava asjaolu tähenduses. See välistab arusaama, justkui oleks *déjà vu* keskne ja väljakujunenud meetod eristatavuse hindamiseks. Kohutpraktika sellist väidet ei toeta. Veelgi enam, kahe vastandatud disaini üldmuljet peab võrdlema olukorras, kus need disainid on kõrvuti, ja mitte toetuma puudulikule mälestusele sellest, kuidas mõni disain võis välja näha. See põhimõte on asjakohane kaubamärkide, mitte disainide võrdlemisel.

Seoses 1. veebruaril 2016 jõustunud muudatustega ühenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotluse kontrollimise juhendis pöördui OHIM-i küsimusega, kas mõiste *déjà vu* väljajätmine juhendis toob endaga kaasa ka muudatusi praktikas. Vastusena võib kinnitada, et ühenduse disainimääruse artiklis 6 nimetatud menetluse praktikat mõiste *déjà vu* eemaldamine ei muuda.

Varem juhendis olnud märge *déjà vu* kohta tõi välja, et kaks disaini võivad jätta sama üldmulje, kuigi erinevad mitmete detailide poolest. Viide *déjà vu*’le sisaldus ka üldkohtu otsuses T-666/11, „Gatto domestico“. Seda viidet pole järgnevas kohtupraktikas rohkem korratud ega ka täpsustatud.

OHIM-i vaatenurgast on tegemist küllaltki ebaselge mõistega, arvestades et *déjà vu* üldlevinud tähendus on tunne, et varasemalt kogetut elatakse uuesti läbi. Veelgi enam, mõistest ei olnud ekspertidele kasu eristatavuse kindlaks tegemisel ega juhendist abi saamisel, kuigi juhendi põhieesmärk on anda praktilist nõu nii ekspertidele kui OHIM-i teenuste kasutajatele. Tulemus oli

hoopis vastupidine: kaubamärgiekspertides, kes on harjunud võrdlema kaubamärke lähtudes asjaomase tarbija ebatäiuslikust mälupildist ja keda õpetatakse välja ka disainide kehtetuks tunnistamise otsuseid tegema, tekitab mõiste *déjà vu* segadust, eriti kuna mõiste asus juhendis eristatavust kirjeldava osa alguses. See tekitab arusaama, et kahte disaini, nagu ka kahte kaubamärki, võrreldakse toetudes piisavalt teadliku tarbija mälule. Kuigi senine praktika ei välista, et kahe disaini otsene võrdlus võib olla teostamatu või ebaharilik, peaks eristatavuse võrdlemiseks siiski kahte vastandatud disaini kõrvuti vaatlema.

Vaadates senist praktikat ja võttes arvesse kasutajate organisatsioonide ettepanekuid, otsustas OHIM viite mõistele *déjà vu* juhendist kustutada.

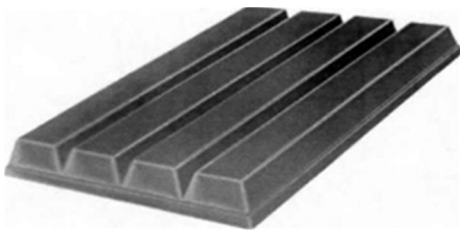
OHIM-i infokiri „Alicante uudised“, jaanuar 2016

Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-215/14

Euroopa Kohus tegi 16. septembril 2015 otsuse kohtuasjas nr C-215/14⁹ (Societe des Produits Nestlé SA vs. Cadbury UK Ltd), milles käsitletakse muu hulgas kasutamise käigus omandatud eristusvõimet ja kauba kuju, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks.

Asjaolud

Nestlé taotles allpool kujutatud küpsise kuju registreerimist Ühendkuningriigis riigisisese ruumilise kaubamärgina.



Ühendkuningriigi amet lükkas taotluse tagasi. Nestlé esitas otsuse peale kaebuse Inglismaa ja Walesi Kõrgemasse Kohtusse (High Court of Justice of England & Wales) ja Cadbury esitas vastukaebuse. Kõrgem Kohus esitas Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused.

1. Kas tuvastamaks, et kaubamärk on kasutamise käigus omandanud eristusvõime direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 3 tähenduses, piisab, kui taotleja tõendab, et arvesse võetaval kuupäeval tunneb oluline osa asjaomase avalikkuse hulka kuuluvatest isikutest kaubamärgi ära ja seostab seda tema kaubaga nii, et kui neilt küsida, kes selle kaubamärgiga tähistatud kaupa

turustab, nimetaksid nad taotlejat; või peab taotleja tõendama, et oluline osa asjaomasest avalikkusest peab seda kaubamärki (võrreldes kõigi teiste võimalike kaubamärkidega) kauba päritolutähiseks?

2. Kas juhul, kui kujul on kolm peamist tunnusjoont, millest üks tuleneb kauba enda olemusest ja kahte ülejäänut on vaja tehnilise tulemuse saavutamiseks, on selle kuju registreerimine kaubamärgina vastuolus direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punkti e alapunktiga i ja/või alapunktiga ii?

3. Kas direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punkti e alapunkti ii tuleb tõlgendada nii, et see ei võimalda registreerida niisugust kuju, mida on vaja tehnilise tulemuse saavutamiseks kauba tootmisviisi osas, kuid mitte kauba toomiseviisi osas?

Kohtuasja sisu

Registreerimisest keeldumise põhjuseid, mis on toodud direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktis e, tuleb kohaldada teineteisest sõltumatult. Seega saab registreerimisest keelduda, kui vähemalt ühte neist keeldumispõhjustest kohaldatakse asjaomase tähise suhtes täies ulatuses. Artikli 3 lõike 1 punkti e tuleb eeltoodust tulenevalt tõlgendada nii, et keelduda tuleb sellise tähise registreerimisest, mis koosneb kauba kujust, juhul kui sellel kujul on kolm peamist tunnusjoont, millest üks tuleneb kauba enda olemusest ja kahte ülejäänut on vaja tehnilise tulemuse saavutamiseks, tingimusel, et vähemalt ühte selles sättes ette nähtud registreerimisest keeldumise alustest kohaldatakse asjaomase kuju puhul täies ulatuses.

Tõlgendades sätet täht-tähelt, piirdub artikli 3 lõike 1 punkti e keeldumispõhjus pigem kauba toomiseviisiga (funktsioneerimisega) kui asjaomase kuju tootmisviisiga. Tarbija seisukohast on oluline kauba toomiseviis, tootmisviis ei ole tema jaoks tähtis. Enamgi veel, tootmisviis ei ole oluline ka kauba kuju peamiste funktsionaalsete tunnusjoonte hindamisel. Keelduda tuleb sellise tähise registreerimisest, mis koosneb kujust, mille tingib üksnes tehniline tulemus, isegi kui asjaomase tehnilise tulemuse saavutamine on võimalik ka teistsuguse kuju abil ja järelikult teistsugust tootmisviisi kasutades. Sellest järeldub, et artikli 3 lõike 1 punkt e ei takista kuju registreerimist, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks kauba tootmisviisis.

Eristusvõime saab tekkida nii siis, kui kaubamärki kasutatakse teise registreeritud kaubamärgi koostisosana, kui ka juhul, kui kaubamärki kasutatakse eraldi kaubamärgina kombinatsioonis registreeritud kaubamärgiga. Siiski, sellise kasutamise tagajärjel peab asjaomane avalikkus tegelikult tajuma, et registreerimiseks esitatud kaubamärgiga tähistatud kaup või teenus on pärit kindlalt ettevõtjalt. Seega, kaubamärgi registreerimiseks peab taotleja tõendama, et asjaomane avalikkus tajub üksnes selle kaubamärgiga –

võrreldes kõigi teiste võimalike kaubamärkidega – tähistatud kaupa teatavalt ettevõtjalt pärinevana.

OHIM-i infokiri „Alicante uudised“, november 2015

Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-436/12

Üldkohus tegi 8. juulil 2015 otsuse kohtuasjas T-436/12¹⁰ (Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG vs. OHIM, Ceramicas del Foix, SA), kus käsitletakse muu hulgas segiajamise tõenäosust, kaubamärkide seeriasse või perekonda kuuluvate märkide õiguskaitsset ning inglise keele mõisteta- vust.

Asjaolud

10. jaanuaril 2008 registreeriti Ceramicas del Foix, SA nimele klassides 2, 19 ja 27 ühenduse kaubamärk nr 003468774:

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG esitas 14. aprillil 2008 eelnimetatud kaubamärgi suhtes kehtetuks tunnistamise taotluse, tuginedes määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 1 punktile a ja artikli 8 lõike 1 punktile b (praeguse määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkt a ja artikli 8 lõike 1 punkt b¹¹). Kehtetuks tunnistamise taotlus põhines järgnevatel sõnamärkidel, mis on registreeritud Saksamaal klassides 6, 17, 19 ja 37:

MASTERROCK
FIXROCK
FLEXIROCK
COVERROCK
CEILROCK

Tühistamisosakond lükkas hageja esitatud kehtetuks tunnistamise taotluse tagasi. Hageja esitas tühistamisosakonna otsuse peale kaebuse. OHIM-i teine apellatsioonikoda jättis 10. juuli 2012. aasta otsusega tühistamisosa- konna otsuse jõusse. Hageja esitas üldkohtule hagi.

Kohtuasja sisu

Üldkohus kinnitas apellatsioonikoja seisukohta, et vastandatud tähistega hõlmatud kaubad on osaliselt sarnased ja osaliselt vähesel määral sarnased

või erinevad. Üldkohus kinnitas ühtlasi, et avalikkuse tähelepanelikkuse aste on ehitusmaterjalidega seoses eriti kõrge. Tulenevalt varasemast praktikast meenutas üldkohus, et asjaomase avalikkuse jaoks on sõna „rock” tähendus arusaadav, samuti nagu sõnad „master”, „fix”, „flexi” ja „cover”, mis kuuluvad inglise keele põhisõnavara hulka. Eeltooduga seoses tuletas üldkohus meelde, et inglise keel on ülemaailmselt levinud keel, mida kasutatakse ka ehitustööstuses. Sellest tuleneb, et märkide ühine sõnaosa „rock” on vastandatud tähistega hõlmatud kaupu ja teenuseid selgelt kirjeldav ning kiitev, mistõttu on selle olemuslik eristusvõime nõrk.

Samadel põhjustel on ka varasematel kaubamärkidel FLEXIROCK, FIXROCK, MASTERROCK ja COVERROCK nõrk eristusvõime. Märkide võrdlemisel on apellatsioonikoda leidnud õigesti, et vastandatud tähised on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt vähesel määral sarnased.

Üldkohus lükkas tagasi hageja argumendid, mille kohaselt saab tugineda kaubamärkide seeriale või perekonnale antavale laiendatud kaitsele, kuna tähiste ühiseks elemendiks on sõna „rock”. Tuleb meenutada, et kaubamärkide perekonnale antavale laiendatud kaitsele ei saa õigustatult tugineda, kui varasemate kaubamärkide ühine osa on asjaomaseid kaupu ja teenuseid selgesti kirjeldav. Nagu apellatsioonikoda õigesti märkis, on sõna „rock” varasemate kaubamärkidega hõlmatud kaupade ja teenuste suhtes suuresti kirjeldav ning kiitev, seega ei saa see olla kaubamärkide perekonna ühine tuumik. Lisaks sellele, tulenevalt varasemast kohtupraktikast ei ole kohaldatav kaubamärkide perekonna kaitse, kui varasemate märkide ühist elementi kasutatakse hilisemal kaubamärgil teises semantilises kontekstis. Käesoleval juhul on sõna „rock” semantiline sisu hilisemal kaubamärgil „Rock & Rock” ning varasematel kaubamärkidel erinev. Hilisemal märgil viitab see sõnamänguna muusikastiilile „rock & roll”, kuid varasemate kaubamärkide puhul osutab see kivile, kaljule või mineraalvillale, kus sõnad „fix”, „flexi” ja „cover” täpsustavad füüsilisi omadusi või otstarvet.

Ülaltoodu valguses on märkide visuaalne, kõlaline ja kontseptuaalne erinevus piisavad selleks, et hoolimata teatavast sarnasusest asjaomaste kaupade vahel hoida ära tähiste segiajamise tõenäosust Saksa keskmise tarbija vaatenurgast.

Hagi jäeti rahuldamata.

OHIM-i infokiri „Alicante uudised”, oktoober 2015

¹ Euroopa Liidu Teataja:

<http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=et>

² EU trade mark regulation OHIM-i veebilehel:

<https://oami.europa.eu/ohimportal/et/eu-trade-mark-regulation>

³ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/2424, 16. detsember 2015:
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/legal_reform/regulation_20152424_et.pdf

⁴ Kaupade ja teenuste nimekiri:

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/communications_president/co1-16_annex_en.pdf

⁵ KKK:

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/legal_reform/FAQ-Article-28%288%29_en.pdf

⁶ Euroopa koostööprojektide konsultatsioon:

<https://oami.europa.eu/ohimportal/et/consultation-on-european-cooperation-projects>

⁷ OHIM-i kaubamärgipraktika juhend:

<https://oami.europa.eu/ohimportal/et/trade-mark-guidelines>

⁸ OHIM-i disainipraktika juhend:

<https://oami.europa.eu/ohimportal/et/design-guidelines>

⁹ Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-215/14:

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=et&jur=C,T,F&num=C-215/14>

¹⁰ Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-436/12:

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=et&jur=C,T,F&num=T-436/12>

¹¹ NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 207/2009, 26. veebruar 2009, ühenduse kaubamärgi kohta: <http://www.epa.ee/et/oigusaktid/euroopa-liidu-oigusaktid>



PATENDIAMET

OHIM

Office for Harmonization in the Internal Market

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante, SPAIN

Fax +34 96 513 1344

Tasuta konsultatsioonid:

e-post information@oami.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 7926