PATENDIAMET

EUROOPA KAUBAMÄRGI JA DISAINI INFOKIRI

Nr 2-2015 **ISSN 2228-4389**

Käesolev infokiri on eelkõige praktilise suunitlusega ja loodud eesmärgiga anda kaubamärgi ning disainilahenduse taotlejale lühiülevaade Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM) pakutavate teenuste muudatustest ja uuendustest. Ühtlasi leiavad infokirjas kajastamist olulisemad sündmused OHIM-is, koostöö- ja lähenemisprogrammi projektidega saavutatu ning huvitavamad disainilahendusi ja kaubamärke puudutavad õigusvaidlused.

Täpsemalt tuleb käesolevas infokirjas juttu muudatustest Nizza klassifikatsiooni klasside päistes, kohtupraktika ülevaatest OHIM-i veebilehel, OHIM-i toimikutega tutvumise korrast ja uuendustest rahvusvahelise registreeringu kehtivusaja pikendamisel. Õigusvaidluste osas tutvustatakse üldkohtu otsuseid, kus on muu hulgas käsitletud kaubamärkide kirjeldavust ja eristusvõimet, tööstusdisaini nähtavuse nõuet tavakasutuses ning ameti varasemate otsuste järgimist hilisemas praktikas.

Teemad

- **Muutuvad Nizza rahvusvahelise kaupade ja teenuste klassifikatsiooni klasside päised**
- **TMview on viieaastane**
- **Ülevaade kohtupraktikast OHIM-i veebilehel**
- **OHIM-i toimikutega tutvumine**
- **Uuendused rahvusvahelise registreeringu kehtivusaja pikendamisel**
- **Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-344/14**
- **Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-197/13**
- **Üldkohtu otsused kohtuasjades nr T-615/13, nr T-616/13 ja nr T-617/13**

Muutuvad Nizza rahvusvahelise kaupade ja teenuste klassifikatsiooni klasside päised

Aprilli viimasel nädalal toimus Genfis Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) korraldatav Nizza rahvusvahelise kaupade ja teenuste klassifikatsiooni ekspertide komitee 25. istung.

Ekspertide komitee tuleb kokku igal kevadel, et otsustada klassifikatsiooni muutmise ettepanekute üle. Põhimõttelised, klassifitseerimise praktikat mõjutavad muudatused (kaupade või teenuste üleviimine ühest klassist teise vms) jõustuvad uues redaktsioonis, mis avaldatakse iga viie aasta tagant. Järgmine, 11. redaktsioon avaldatakse 2017. aastal. Väiksemad muudatused, mis klassifitseerimise praktikat ei muuda (uute kaupade ja teenuste lisamine ning kustutamine vms), jõustuvad kehtiva redaktsiooni uues versioonis, mis avaldatakse iga aasta 1. jaanuaril.

Viimasel, 25. istungil käsitleti umbes 660 ingliskeelset ja 550 prantsuskeelset terminit. Ettepanekuid esitasid 13 liikmesriiki ja WIPO. Üheks olulisemaks vastu võetud muudatusettepanekuks oli OHIM-i ettepanek parandada klassipäiseid. Ettepaneku ajendiks oli 19. juunil 2012 tehtud Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-307/10 „IP Translator“. Kõnealune kohtuotsus tõi kaasa vajaduse ühtlustada Euroopa kaubamärgiametite kaupade ja teenuste klassifitseerimise, eelkõige Nizza klassifikatsiooni klassipäistes nimetatud üldmõistete aktsepteerimise praktikat eesmärgiga tagada kaubamärgitaotlejatele kindlustunne.

Ekspertide komitee võttis vastu otsuse kustutada 11 kaubaklassi (klassid 6, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 31) päisest väljend „[materjalist] valmistatud kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse“ ning lisada see vastava klassi selgitavatesse märkustesse. Muudatuse eesmärk on hõlbustada klassipäiste kasutamist kaupade ja teenuste loeteludes.

Uus, 10. redaktsiooni 2016. aasta versioon avaldatakse Nizza klassifikatsiooni veebilehel[1] käesoleva aasta detsembris ning see jõustub 1. jaanuaril 2016.

Istungi täpsem protokoll avaldatakse WIPO veebilehel.[2]

TMview on viieaastane

2015. aasta aprillis täitus viis aastat TMview andmebaasi loomisest. Alguses, 2010. aastal, sisaldas see umbes nelja miljonit kaubamärki ja andmeid kaheksast Euroopa Liidu liikmesriigi kaubamärgiametist, OHIM-ist ning WIPO-st. Viiendaks sünnipäevaks on need arvud suurenenud 25,4 miljoni kaubamärgini ja 38 ametini kogu maailmast.

2010. aasta augustiks oli andmebaasist võimalik leida umbes viis miljonit kaubamärki ja veebivahend oli kasutajate seas populaarseks muutunud. Esimeste kuude jooksul tehti seal kümneid tuhandeid otsinguid, kusjuures kõige sagedamini külastasid andmebaasi Taani, Itaalia ja Hispaania kasutajad.

Järgmiste aastate jooksul kasvas andmebaas jõudsalt, kuna lisandusid Euroopa Liidu mitme liikmesriigi ameti andmed. 2013. aasta juulis toimus esimene laienemine Euroopa Liidust väljapoole, kui andmebaasi sisestati andmed Norra ja Mehhiko ametitest. Need liitujad koos Küprose, Horvaatia ja Türgiga tõid juurde 2,1 miljonit kaubamärki. Maroko liitumisega 2013. aasta lõpus loodi araabiakeelne kasutajaliides, mis tegi TMview kättesaadavaks araabiakeelsele osale maailmast.

2013. aasta detsembris toimus suurim liitumiste laine. Venemaa (400 000 kaubamärki) ja USA (6,8 miljonit kaubamärki) riigisiseste andmete lisamine suurendas kaubamärkide arvu TMview-s 20 miljonini. 2014. aasta alguses lisandus veel 2,7 miljonit Korea kaubamärki. Pärast seda on liitunud veel Island, Filipiinid ja Tuneesia ning edaspidi on plaanis veelgi laieneda.

ASEAN-i riikide kasutajate jaoks on loodud ASEAN TMview[3], kus nende riikide kaubamärgiandmed on lihtsalt kättesaadavad. Seda saab kasutada inglise keeles ja kuues ASEAN-i piirkonna keeles. Andmebaas sisaldab umbes 2,6 miljonit kaubamärki ASEAN-i kaheksa liikmesriigi ametist. ASEAN TMview arendamine on toimunud nende liikmesriikide ametite ja OHIM-i koostöös intellektuaalomandi kaitse projekti EU-ASEAN-i raames.

OHIM-i infokiri „Alicante uudised“, aprill 2015

Ülevaade kohtupraktikast OHIM-i veebilehel

OHIM-i õiguspraktika talitus on koostanud ülevaate Euroopa Kohtu ja üldkohtu kaubamärgi- ning disainialase praktika kohta.[4] See on tarvilik teabeallikas, mis sisaldab 2014. aastal tehtud kohtuotsuste ja eelotsuste kokkuvõtteid.

Ülevaade on kokku pandud teemade ja keeldumispõhjuste kaupa, et seda oleks lihtsam sirvida. Kohtuasjad, kus kohus on OHIM-i otsuse ümber lükanud, on tähistatud sümboliga ♦ kohtuasja numbri ees. Iga kohtuotsuse asjaolude kokkuvõtte juures on märgitud ka, mis keeles menetlus toimus.

Ülevaade on mitteametlik ja seal ei pruugi olla kasutatud otsuse täpset teksti. Täieliku teabe ja täpse teksti leiab Euroopa Liidu Kohtu ametlikult veebilehelt Curia.[5]

Üksikasjalikumat teavet on võimalik leida ka OHIM-i andmebaasi eSearch kohtupraktika osast[6], kus leidub OHIM-i, Euroopa Kohtu, üldkohtu ja liikmesriikide kohtute otsuseid. Seal on esitatud link otsuse eri keeltes tekstide juurde, kus on ka kohtuasja märksõnad, asjaolud, seletuskiri ja asjasse puutuvad õigusaktid. Lisaks kaubamärgialastele otsustele sisaldab see nüüd ka disainialast kohtupraktikat. Otsinguvahend on ühitatud ühenduse kaubamärgi- ja disainiandmebaasiga eSearch plus.

Refereeritud OHIM-i infokirjadest „Alicante uudised“, veebruar ja märts 2015

OHIM-i toimikutega tutvumine

Ühenduse kaubamärgi ja disainilahenduste register ning OHIM-i toimikud on põhimõtteliselt avalikuks tutvumiseks kättesaadavad. Enne taotluse avaldamist on toimikutega tutvumine võimalik ainult erandjuhtudel.

Toimikutega tutvumine võib hõlmata järgmist:

- registrikannetega tutvumine;
- tutvumine toimikus olevate dokumentidega;
- toimikutes sisalduva teabe saamine ilma, et amet edastataks tegelik-

ke dokumente;
- tõendatud või tõendamata koopiate hankimine registrikannetest.

22. aprillil 2015 võeti kasutusele uus toimikutega tutvumise e-taotluse vorm, mille abil on võimalik tasuta alla laadida rohkem dokumente. Nende hulka kuuluvad väljavõtted ja koopiad ühenduse kaubamärgi ning ühenduse registreeritud disaini toimikutest. Tasuliste toimingute eest on nüüd võimalik maksta krediitkaardiga.

Uus vorm on jagatud järgmistesse osadesse:

- dokumentide allalaadimise osa – saab tasuta alla laadida enamiku toimiku dokumentidest;
- toimikuga tutvumise nõude osa – saab tasu eest esitada nõude toimikuga tutvumiseks, dokumendid saadetakse taotlejale kas kasutajapiirkonna e-suhtlusvahendi eComm kaudu või posti teel.

Samamoodi kui kaubamärgi registreerimise e-taotluse vormil, on ka tutvumistaotluse vormil automaatne kalkulaator, nii et taotleja näeb pidevalt oma nõude maksumuse summat. Üksnes dokumendi koopiate arvu maksumust ei arvutata automaatselt. OHIM-i ekspert saadab taotlejale kirjaliku kinnituse teenuse kogumaksumuse kohta. Kinnitatud koopiatel on identifitseerimiskoodid, nii et kasutaja saab vaadata OHIM-i veebilehelt originaaldokumenti.

Täpsemat teavet toimikutega tutvumise korra kohta saab OHIM-i kaubamärgi- ja disainipraktika juhenditest.[7]

Refereeritud OHIM-i veebilehelt ja infokirjast „Alicante uudised“, aprill 2015

Uuendused rahvusvahelise registreeringu kehtivusaja pikendamisel

1. jaanuaril 2015 jõustusid Madridi kokkuleppe ja selle kokkuleppe protokolli ühise juhendi muudatused, sealhulgas rahvusvahelise registreeringu kehtivusaja pikendamist puudutavate reeglite 30 ja 31 muudatused.

Reegliga 30 muudeti rahvusvahelise registreeringu pikendamise viisi. 2014. aasta lõpuni kehtis kord, et kui mõne märgitud lepinguosalise amet oli andnud märgile kaitse ainult osas kauba- või teenusklassides, tuli pikendamislõiv tasuda ikkagi kõigi rahvusvahelises registris olevate kauba- ja teenusklasside eest. Nüüd on reeglit muudetud nii, et pikendamislõivu arvutamisel võetakse vaikimisi arvesse kaitse andmise avaldustes esitatud teave kauba- ja teenusklasside kohta.

Rahvusvahelise registreeringu kehtivusaega pikendatakse ainult nendel kauba- ja teenusklassidel, mille osas märgile on kaitse antud. Kaubamärgiomanikul on soovi korral siiski võimalus pikendada kehtivusaega ka ülejäänud kauba- ja teenusklasside ulatuses. See võib olla vajalik näiteks siis, kui õiguskaitse ulatuse üle käivad kohtuvaidlused.

Rahvusvahelise registreeringu kehtivusaja pikendamiseks elektrooniliselt saab nüüd kasutada uuendatud teenust E-Renewal[8]. Selle kaudu on võimalik esitada pikendamistaotlus enne kehtivusaja lõppu või kuni kuue kuu jooksul pärast seda. Pikendamislõive saab tasuda krediitkaardiga (Visa või MasterCard) või WIPO avatud konto kaudu.

E-Renewalis on kättesaadavad järgmised andmed:

- rahvusvahelise registreeringu üksikasjalikud ja ajakohased andmed;
- märgi reproduktsioon;
- märgi staatus märgitud lepinguosaliste ametites;
- kohaldatavate lõivude tabel;
- automaatne e-kiri pikendamise kinnituseks.

E-Renewalis arvutatakse lõivud vastavalt muudetud reeglile 30, võttes lisaks arvesse kaupade või teenuste loetelu piirangud, kehtetuks tunnistamised ja omaniku muutumised igas märgitud lepinguosalises. Seega ei saa E-Renewalit kasutada juhul, kui kaubamärgiomanik soovib pikendada registreeringu kehtivusaega ka nende kaupade või teenuste ulatuses, mille tähistamiseks lepinguosalise ametis märgile õiguskaitset ei antud. Sellisel juhul tuleb esitada pikendamistaotlus pabervormil MM11[9]. Vormil tuleb märkida kolmanda – ning kui vaja, siis ka neljanda – punkti alla need lepinguosalised, kus soovitakse kehtivusaega pikendada ka nendel kaupadel või teenustel, mille tähistamiseks ei ole märgile õiguskaitset antud.

Märgi osalise kehtetuks tunnistamise korral mõnes lepinguosalises arvutatakse pikendamislõiv lähtuvalt kehtetuks tunnistamise rahvusvahelisse registrisse kandmise kuupäevast. Kui teave osalise kehtetuks tunnistamise kohta ei jõua WIPO Rahvusvahelisse Büroosse enne pikendamistähtaega, ei mõjuta kehtetuks tunnistamine tasutavate individuaallõivude summat.

Reeglit 31 muudeti nii, et rahvusvahelise registreeringu tühistamisest kehtivusaja pikendamata jätmise tõttu teavitatakse nüüd alati ka selle omanikku. Varem oli kohustus teavitada ainult kaubamärgiomaniku esindajat ja registreeringus märgitud lepinguosaliste ameteid.

Refereeritud WIPO infokirjadest „Madrid Highlights“ nr 4/2014 ja nr 1/2015
Copyright © 2014/2015 by WIPO

Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-344/14

Üldkohus tegi 17. detsembril 2014 otsuse kohtuasjas nr T-344/14[10] (Lidl Stiftung *vs*. OHIM), milles käsitletakse muu hulgas kaubamärgi kiitvat iseloomu ja seaduslikkuse ning võrdse kohtlemise põhimõtet.

Asjaolud

Taotleja soovis registreerida ühenduse kaubamärgina allpool kujutatud sõna „Deluxe“ sisaldavat kaubamärki klassides 29, 30, 31, 32 ja 33 loetletud kaupade tähistamiseks.

OHIM-is leiti, et märk on eristusvõimetu määruse nr 207/2009[11] artikli 7 lõike 1 punkti b mõistes. Apellatsioonikoda toetas seda otsust. Üldkohus kinnitas oma otsusega kohtupraktikat, mille kohaselt apellatsioonikoja otsuse peale esitatud kaebuse eesmärgiks on läbi vaadata otsuse seaduslikkus.

See tähendab, et üldkohus saab arvesse võtta vaid seda faktilist ning juriidilist olukorda, mis oli olemas enne apellatsioonikoja poole pöördumist. Järelikult on vastuvõetamatud uued faktid ja tõendid, mis esitati antud juhtumis esimest korda alles üldkohtule. Ainsaks erandiks on üldteada faktid, mida kohus võib arvestada omal algatusel.

Kohtuasja sisu

Kaubamärgi sõnalise osa „Deluxe“ kohta märkis üldkohus, et sõna on pelgalt kaupa kiitev ja reklaamiv, selle eesmärk on anda teavet kaupade positiivsete omaduste kohta. Vähemalt inglise ja saksa keelt kõnelevad tarbijad mõistavad kohe sõna tähendust. Sellest sõnast arusaamine ei nõua mõttelist pingutust ega tõlgendamist, tegemist pole ka originaalse ega mõjuvõimsa sõnaga. Tähise kirjastiil koos kujutisliku elemendi ja hõbedase värviga üksnes rõhutavad sõnumi elegantsust ning kvaliteetsust ja ei lisa tähise üldmuljele eristusvõimet. Apellatsioonikoda järeldas õigesti, et tähisel tervikuna puudub eristusvõime.

Kaebaja seisukoha kohta, et rikutud on võrdse kohtlemise printsiipi, kuna sarnased märgid on varem OHIM-is registreeritud, märkis üldkohus järgmist.

1. Üldkohus viitas pidevale kohtupraktikale, mille kohaselt otsused, mis puudutavad ühenduse kaubamärkide registreerimist ja mille puhul apellatsioonikoda juhindub kaubamärgimäärusest, võetakse vastu piiratud pädevusega ning need ei kuulu kaalutlusõiguse valdkonda. Apellatsioonikoja otsuseid tuleb seega hinnata üksnes eelnimetatud määruse alusel, nii nagu ühenduse kohtud seda on tõlgendanud, ja mitte apellatsioonikodade varasema otsustuspraktika põhjal.

2. Üldkohus rõhutas, et isegi kui sarnane või identne märk on eelnevalt registreeritud, ei saa hilisemas taotluses sellele õigusvastasele otsusele tugineda. Võrdse kohtlemise printsiibi rakendamisel peab järgima seaduslikkuse printsiipi.

Üldkohus jättis hagi rahuldamata.

OHIM-i infokiri „Alicante uudised“, veebruar 2015

Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-197/13

Üldkohus tegi 15. jaanuaril 2015 otsuse kohtuasjas T-197/13[12] (Marques de l'État de Monaco (MEM) *vs.* OHIM), kus käsitletakse muu hulgas geograafilise tähise kirjeldavust ja eristusvõimet ning asjaomase avalikkuse määratlust.

Asjaolud

WIPO-s registreeriti rahvusvahelise kaubamärgina Monaco Vürstiriigi nimele sõnamärk MONACO, mille kaitse taotlus hõlmas Euroopa Liidu territooriumi. Registreering kauba- ja teenusklassides 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41 ja 43 saadeti 24. märtsil 2011 OHIM-i. Ekspert keeldus määruse nr 207/2009[13] artikli 7 lõike 1 punkti b alusel ühenduse kaubamärgile kaitse andmisest magnetandmekandjate, paber- ja papptoodete, trükiste, fotode, transpordi, reiside korraldamise, meelelahutuse, spordialase tegevuse ning tähtajalise majutuse kohta klassides 9, 16, 39, 41 ja 43 väites, et sõna Monaco on võimalik kasutada äritegevuses geograafilist päritolu, sihtkohta või teenuste osutamise kohta tähistavana. Seega on kaubamärk eelnimetatud kaupu ja teenuseid kirjeldav. Monaco Vürstiriik, kes oli vahepeal kaubamärgi üle andnud riigi aktsiaseltsile Les Marques de l'État de Monaco (MEM), vaidlustas ameti otsuse apellatsioonikojas. Apellatsioonikoda jättis kaebuse rahuldamata ja kaubamärgiomanik esitas hagi üldkohtule.

Kohtuasja sisu

Üldkohus lükkas hagi tagasi ebapiisava põhjenduse tõttu, selgitades, et apellatsioonikoja otsuses oli esitatud väga range ja detailne analüüs selle kohta, milles seisneb seos iga asjaomase kauba või teenuse ning Monaco territooriumi vahel.

Kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumise asjus analüüsis üldkohus esmajoones hageja väidet, et Euroopa Ühenduse õigus ei ole kohaldatav Monacole. Kohus otsustas, et Euroopa Ühenduse õiguse alusel võib mistahes juriidiline isik, sealhulgas avalik-õiguslik juriidiline isik, kasutada ühenduse kaubamärgi õiguskaitset. See kehtib mitte ainult Euroopa Liidust väljaspool asuvate ettevõtete, vaid ka riikide kohta, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, kuna need riigid on Euroopa Ühenduse õiguse mõttes avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Kuna Monaco Vürstiriik taotles selle rahvusva-

helise kaubamärgi registreeringu abil õiguskaitset Euroopa Liidus, asetas ta end Euroopa Ühenduse õiguse kohaldamisalasse ja seetõttu saab kaubamärgi hindamisel tugineda kaubamärgimääruse mistahes absoluutsele keeldumispõhjusele.

Kuigi üldkohus ei olnud kohustatud vastama hageja nõudele esitada eelotsuse küsimused Euroopa Kohtule, otsustati siiski analüüsida, miks seda nõuet ei ole võimalik aktsepteerida. Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 256 ja Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artiklit 51 analüüsides otsustas üldkohus, et nimetatud sätete alusel ei ole üldkohtu pädevuses esitada eelotsuse küsimusi Euroopa Kohtule, ja lisas, et selline nõue on igal juhul vastuvõetamatu.

Asjaomase avalikkuse määratlemisel ei nõustunud üldkohus väitega, et see määratlus peab olema seotud maine ja luksuse mõistetega. Üldkohus otsustas, et mistahes keelelise taustaga asjaomane avalikkus mõistab sõna Monaco viitena geograafilisele territooriumile, mis asub Euroopas. Kohus toetas apellatsioonikoja analüüsi, milles määratleti asjaomane avalikkus ja omistati talle kaupadest ning teenustest sõltuvalt vastavalt keskmine või pigem kõrge tähelepanelikkuse aste.

Sõna MONACO kirjeldava iseloomu kohta kinnitas üldkohus, et see sõna vastab ülemaailmselt tuntud vürstiriigi nimele, mida tuntakse kas või tänu vürstiperekonna, seal korraldatava Vormel 1 maailmakarikaetapi ja tsirkusefestivali üldtuntusele. Monaco Vürstiriik on veelgi tuntum Euroopa Liidu kodanike seas tänu selle riigi ja ühe liikmesriigi, nimelt Prantsusmaa, ühisele riigipiirile, lähedusele teise liikmesriigi, nimelt Itaaliaga, ning asjaolule, et Monacos on kasutusel Euroopa Liidu ühisraha euro. Seega ei ole mingit kahtlust, et sõna Monaco seostub, olenemata asjaomase avalikkuse keelelisest taustast, samanimelise geograafilise territooriumiga.

Vastavalt üldkohtu hinnangule oli OHIM-il õigus, kui ta leidis, et sõna Monaco on võimalik kasutada äritegevuses geograafilise päritolu, sihtkoha või teenuste osutamise koha tähistamiseks, mistõttu on kaubamärk asjasse puutuvaid kaupu ja teenuseid kirjeldav. Lisaks, kuna kirjeldav märk on tingimata eristusvõimetu, asus üldkohus seisukohale, et kaubamärk MONACO on eristusvõimetu.

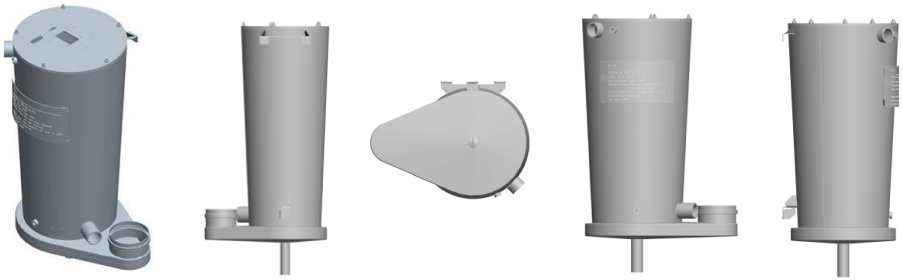
Kokkuvõttes jättis kohus hagi rahuldamata.

OHIM-i infokiri „Alicante uudised“, veebruar 2015

Üldkohtu otsused kohtuasjades nr T-615/13, nr T-616/13 ja nr T-617/13

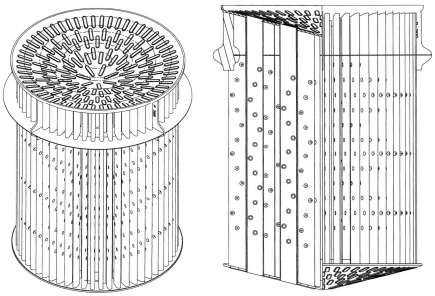
Artiklis on esitatud kokkuvõte kolmest omavahel seotud sama tulemusega üldkohtu otsusest kohtuasjades nr T-615/13[14], nr T-616/13[15] ja nr T-617/13[16], kus on muu hulgas käsitletud ühenduse disainilahendusena registreeritud toote nähtavust tavakasutuses ning tuginemist varasemale sarnase disaini kohta tehtud OHIM-i otsusele.

2009. aastal registreeriti ühenduse disainina soojusvaheti ja selle kahe siseosa kujutised (vt jooniseid allpool).



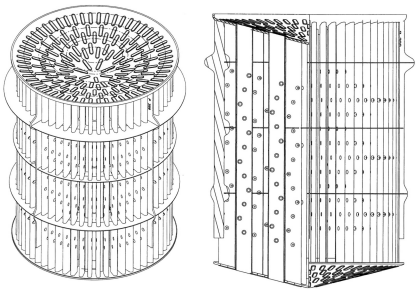
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Ühenduse registreeritud disain nr 001618703 -0001



1.1 1.2

Ühenduse registreeritud disain nr 001137152-0001



2.1 2.2

Ühenduse registreeritud disain nr 001137152-0002

Vastavalt määrusele nr 6/2002[17] ühenduse disainilahenduse kohta nõuti nende disainide kehtetuks tunnistamist. Nõue tugines määruse artikli 25 lõike 1 punktile b, artikli 4 lõigetele 1 ja 2 (toode ei ole tavakasutuses nähtav), artiklitele 5 ja 6 (uudsuse ja eristatavuse nõuded) ning artikli 8 lõigetele 1 ja 2 (toote välisomadused tulenevad üksnes tehnilisest otstarbest). Kõik kolm kehtetuks tunnistamise otsust kinnitasid vastuolu määruse artikli 4 lõigetega 1 ja 2.

Määruse artikli 4 lõikes 2 on sätestatud, et disainilahendus, mida on kasutatud või mis sisaldub mitmeosalise toote koostisosaks olevas tootes, loetakse uudseks ja eristatavaks

- Sel juhul, kui koostisosa on pärast mitmeosalisse tootesse paigutamist selle tavakasutuse käigus nähtav;
- sel määral, kui need koostisosa nähtavad omadused vastavad uudsuse ja eristatavuse tunnustamise tingimustele.

Tavakasutus on määratletud artikli 4 lõikes 3 kui kasutamine lõppkasutaja poolt, mis ei hõlma hooldust, teenindust ega remonti.

Kehtetuks tunnistamise osakond, vaadanud läbi kehtetuks tunnistamise taotleja poolt esitatud tõendusmaterjalid soojusvaheti kasutamise kohta (vt jooniseid allpool), otsustas, et ühenduse registreeritud disainid ei ole kaitsekõlblikud, kuna soojusvaheti ja selle siseosad on boileri kui terviku vajalikud koostisosad. Kuna siseosad asuvad soojusvaheti sees ja soojusvaheti ise asub tervikuna boileri kesta sees, jäävad need tavakasutuses nähtamatuks.

Näide soojusvaheti kasutamisest

Registreeritud disainilahenduste omanik esitas kaebuse apellatsioonikojale, väites, et soojusvaheti ja selle siseosad ei ole ilmtingimata vajalikud ainult boilerites, vaid ka tööstusseadmetes, kus need võivad olla nähtavad. Omanik esitas ka sellekohaseid tõendeid ja lisas, et nähtavusele tuleb anda hinnang toote ostmise hetkel, mitte siis, kui toode juba töötab.

Kolmas apellatsioonikoda toetas tehtud otsuseid, määratledes soojusvaheti ja selle siseosade tavakasutuse lõpptootena, kaasa arvatud kodumajapidamises kasutatava boilerina. Lõppkasutajaks on boileri ostja, mitte professionaalid ehitus- või hooldusettevõttes, kes boilereid kodudesse paigaldavad.

Kolmas apellatsioonikoda rõhutas, et esitatud dokumentide põhjal võib teha järelduse, et tooted on mõeldud vaid koduseks kasutuseks, moodustades osa boilerist, mis ohutuse ja soojus- ning heliisolatsiooni eesmärgil on konstrueeritud suletud süsteemina, mis on igast küljest metallplaatidega kaetud. Seega jäävad soojusvaheti ja selle siseosad tavakasutuses nähtamatuks ning artikli 4 lõike 2 mõttes ei ole oluline, et soojusvahetit ning selle siseosi võib müüa ka eraldi.

Tööstusdisainilahenduste omanik pöördus üldkohtu poole, väites, et kohus peaks tühistama apellatsioonikoja otsused ja lükkama tagasi kehtetuks tunnistamise nõuded, kuna apellatsioonikoja väide, et soojusvaheti ning selle siseosade välimus tuleneb toote tehnilisest otstarbest, on ekslik. Apellatsioonikoda toetus väidetavalt vaid teise osapoole esitatud tõenditele ja otsustas, et soojusvaheti koos selle siseosadega peab tingimata moodustama osa boilerist. Seega oli tööstusdisainilahenduste omaniku väitel asitõendeid vääralt hinnatud. Oma väidete tõestuseks tõi omanik välja ühe OHIM-i varasema otsuse soojusvaheti disaini kohta. Selle disaini suhtes oli kehtetuks tunnistamise osakond leidnud, et soojusvaheti ei ole ainult boileri osa ja seda võib kasutada mitmel viisil, näiteks tööstusseadmetes, keemia- või farmaatsiatööstuses, õli, vedelike ning gaasi jahutamisel, kodumajapidamises, põranda soojendamisel või reovee soojuskao vähendamisel. Disainilahenduste omaniku väitel leidis kehtetuks tunnistamise osakond, et soojusvaheti nähtamatuks jäämine boileri tavakasutuses ei ole tõendatud ja et lõppkasutaja võib soojusvaheti töötamise ajal näha disainilahenduse elemente, ilma et ta peaks katte avama või seadme lahti võtma.

Üldkohus lükkas vastulause tervikuna tagasi ja kinnitas vaidlustatud otsuste õigsust. Üldkohus leidis järgmist.

- Disainilahenduste omanik ei vaidlustanud lõppkasutaja, kodumajapidamises kasutatava boileri tavakasutuse, soojusvaheti ja selle siseosade määratlusi, boileri üldist välimust ning asjaolu, et pole tähtis, et soojusvahetit ning selle siseosi on võimalik müüa eraldi. Kolmas apellatsioonikoda eelnimetatu kohta ei eksinud ja üldkohus kinnitas seda.
- Küsimus ei ole selles, kas soojusvaheti või selle siseosa välimus tuleneb tehnilisest otstarbest artikli 8 mõistes, vaid selles, kas soojusvaheti ja selle siseosad on tervikliku toote – antud juhul boileri – osadena tavakasutuses nähtavad artikli 4 lõike 2 mõistes.
- Apellatsioonikoda ei eksinud, vastates esitatud tõendusmaterjalile tuginedes mõlemale küsimusele jaatavalt. Vastupidise tõendamiseks ei olnud esitatud tõendeid.
- Varasema vastupidise sisuga OHIM-i otsuse kohta leidis kohus, et vastavalt ühenduse kaubamärgi pretsedendiõigusele, mis on *mutatis mutandis* rakendatav ka tööstusdisainile, peab OHIM teostama oma volitusi vastavalt Euroopa Liidu õiguse üldpõhimõtetele. Võrdse kohtlemise ja järjepideva praktika huvides peab OHIM arvestama varasemate sarnaste otsusega ning hoolega kaaluma, kas otsustada samuti või mitte, kuid nende põhimõtete rakendamine peab olema kooskõlas seaduslikkuse printsiibiga. Sealjuures peab õiguskindluse ja järjepideva praktika huvides iga tööstusdisainilahenduse registreerimistaotluse menetlus olema range ning kõikehõlmav, vältimaks disainilahenduse ebaõiget registreerimist. Disaini registreerimine ühenduse disainilahendusena sõltub kindlatest teguritest, mida kohaldatakse kindla juhtumi tegelike asjaoludega. Eesmärk on kindlaks teha, kas on olemas põhjus registreerimisest keeldumiseks või registreeringu kehtetuks tunnistamiseks (vt üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-315/12 punkti 74).
- Mitte ükski tõendusmaterjal, eriti disainilahenduse omaniku viide varasemale teistsugusele otsusele, ei vii järelduseni, et apellatsioonikoda on oma otsustes eksinud.

OHIM-i infokiri „Alicante uudised“, veebruar 2015

---

[1] Nizza klassifikatsiooni veebileht http://web2.wipo.int/classifications/nice/nicepub/en/fr/edition-20150101/taxonomy/

[2] Koosolekud WIPO veebilehel http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35592

[3] ASEAN TMview http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html

[4] Overview of GC/CJ Case-Law 2014 https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/Yearly_Overview_2014_external_en.pdf

[5] Curia http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

[6] Otsi eSearch-iga kohtuasju https://oami.europa.eu/eSearchCLW/

[7] Toimikutega tutvumine https://oami.europa.eu/ohimportal/et/inspection

[8] E-Renewal https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/

[9] Märkide rahvusvahelise registreerimise vormid http://www.wipo.int/madrid/en/forms/

[10] Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-344/14: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=T-344/14&td=ALL

[11] Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009 26. veebruarist 2009, ühenduse kaubamärgi kohta: http://www.epa.ee/koostoo-ohim-iga/oigusaktid

[12] Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-197/13: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=T-197/13&td=ALL#

[13] Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009 26. veebruarist 2009, ühenduse kaubamärgi kohta: http://www.epa.ee/koostoo-ohim-iga/oigusaktid

[14] Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-615/13: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=T-615/13&td=ALL

[15] Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-616/13: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=T-616/13&td=ALL

[16] Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-617/13: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=T-617/13&td=ALL

[17] Nõukogu määrus (EÜ) nr 6/2002, 12. detsember 2001, ühenduse disainilahenduse kohta: http://www.epa.ee/koostoo-ohim-iga/oigusaktid

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

Patendiamet
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

Tasuta konsultatsioonid:
e-post kaubamark@epa.ee
tel 627 7937
e-post disain@epa.ee
tel 627 7926