

EUROOPA KAUBAMÄRGI JA DISAINI INFOKIRI

Patendiamet nr 4-2014

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 lähenemisprogrammi raames koostatud uuest ühisteatisest, viimastest muudatustest OHIM-i menetluspraktikas ja kasutajate rahulolu uuringust. Õigusvaidluste osas tutvustatakse Euroopa Kohtu otsuseid, kus on käsitletud müügiteenuseid tähistavate kaubamärkide õiguskaitset ja OHIM-i apellatsioonikoja otsust ühenduse disainilahenduse eristatavuse kohta.

Teemad

- Ühisteatis suhtelisi keeldumispõhjuseid käsitleva ühise praktika kohta
- Rahvusvaheliste registreeringute kaupade ja teenuste loetelu eksperitiis märgitud lepinguosalise ametis
- Ühenduse kaubamärgitaotlusi hakatakse menetlema pärast nende eest lõivu tasumist
- OHIM-i uuring kasutajate rahulolust
- Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-420/13
- Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-421/13
- Kolmanda apellatsioonikoja otsus kaasuses nr R810/2013-3

Ühisteatis suhtelisi keeldumispõhjuseid käsitleva ühise praktika kohta

2. oktoobril 2014 avaldasid ühist praktikat kasutusele võtvad intellektuaalomandiametid oma veebilehtedel ühisteatise, kus on käsitletud 28 ameti ühist praktikat. Lisaks Euroopa Liidu liikmesriikide kaubamärgiametitele on nende hulgas on ka kolm sellise riigi ametit, kes ei kuulu Euroopa Liitu, nimelt Norra, Türgi ja Island.

Euroopa kaubamärgiametid on kokku leppinud ühises praktikas, mis käsitleb kaubamärkide eristusvõimete ja nõrga eristusvõimega osade mõju märkide segiajamise tõenäosusele (suhtelised keeldumispõhjused). Selle eesmärk on tagada kaubamärgitaotlejatele ja -omanikele selgus ning õiguskindlus, et kõigis ühist praktikat rakendavates Euroopa ametites jõutakse segiajamise tõenäosuse hindamisel samadel tingimustel (samad märgid, kaubad ja teenused) sarnasele, prognoositavale tulemusele.

Ühiste põhimõtete ni jõudmiseks analüüsisid osalevate ametite esindajad igakülgselt eristusvõimete või nõrga eristusvõimega elementide mõju märkide sarnasuse hindamisele, eeldades, et võrreldavate märkidega tähistatud kaubad või teenused on identsed.

Ühisel praktikal on neli põhieesmärki.

1. Määratleda, mis kaubamärgi eristusvõimet hinnatakse: varasema kaubamärgi (ja/või selle osade) ja/või hilisema kaubamärgi (ja/või selle osade) eristusvõimet.

Ühine praktika on, et segiajamise tõenäosuse hindamisel

- hinnatakse varasema kaubamärgi kui terviku eristusvõimet, arvestades, et kaubamärgi teatud eristusvõimet tuleb tunnustada;
- hinnatakse ka varasema ja hilisema kaubamärgi kõigi osade, eelkõige ühiste osade eristusvõimet.

2. Leida kaubamärgi (ja/või selle osade) eristusvõime hindamise kriteeriumid.

Ühine praktika on, et kaubamärkide eristusvõime hindamisel suhteliste keeldumispõhjuste korral kohaldatakse samu kriteeriume kui eristusvõime määramisel absoluutsete keeldumispõhjuste puhul. Suhteliste keeldumispõhjuste korral kasutatakse kriteeriume aga nii minimaalse eristusvõime määramiseks kui ka eristusvõime eri tasemetega hindamiseks.

3. Leida ühiste nõrga eristusvõimega osade mõju segiajamise tõenäosusele.

Ühine praktika on, et kui kaubamärkide ühine osa on nõrga eristusvõimega, keskendutakse segiajamise tõenäosuse hindamisel sellele, kuidas mõjuvad osad, mis ei kattu, kaubamärkide üldmuljele. Arvestatakse mittekattuvate osade sarnasusi/erinevusi ja eristusvõimet. Nõrga eristusvõimega osade kokkulangevus ei põhjusta tavaliselt iseeneest segiajamise tõenäosust.

Segiajamine võib siiski olla tõenäoline, kui

- teised osad on nõrgema (või sama nõrga) eristusvõimega või tähtsusetu visuaalse mõjuga ja kaubamärkide üldmulje on sarnane või
- kaubamärkide üldmulje on väga sarnane või identne.

4. Leida ühiste eristusvõimetute osade mõju segiajamise tõenäosusele.

Ühine praktika on, et kui kaubamärkide ühine osa on eristusvõimetu, keskendutakse segiajamise tõenäosuse hindamisel sellele, kuidas mõjuvad osad, mis ei kattu, kaubamärkide üldmuljele. Arvestatakse mittekattuvate osade sarnasusi/erinevusi ja eristusvõimet. Ainult eristusvõimetute osade kokkulangevus ei põhjusta segiajamise tõenäosust. Kui kaubamärgid sisaldavad ka teisi sarnaseid kujutis- ja/või sõnalisi elemente, on segiajamine tõenäoline, kui kaubamärkide üldmulje on väga sarnane või identne.

Ühise praktika muud üksikasjad koos võrreldavate kaubamärkide näidetega on esitatud ühisteatises, mis on kättesaadav Patendiameti veebilehel¹. Ühine praktika rakendub kolme kuu jooksul ühisteatise avaldamise kuupäevast.

Patendiameti menetluspraktika seoses teatises kirjeldatud ühise praktika rakendamisega ei muutu.

Rahvusvaheliste registreeringute kaupade ja teenuste loetelu ekspertiis märgitud lepinguosalise ametis

Alates 1. oktoobrist 2014 hakati OHIM-is tegema ekspertiisi nende rahvusvaheliste registreeringute kaupade ja teenuste loeteludele, kus üks märgitud lepinguosalistest on Euroopa Liit.

See tähendab, et OHIM-i eksperdid väljastavad esialgse keeldumise teateid selliste rahvusvaheliste registreeringute suhtes, mille õiguskaitse laiendamise taotlemisest Euroopa Liidule on WIPO-st teatatud kas 1. oktoobril 2014 või pärast seda, ja mille kaupade või teenuste loetelus sisalduvad mõisted, mis ei ole piisavalt selged ning täpsed. Kaupade ja teenuste selguse ning täpsuse kriteeriumid ja 11 klassipäistes sisalduvat üldmõistet, mis ei võimalda õiguskaitse ulatuse piisavalt selget ning täpset kindlaksmääramist, on nimetatud ühisteatises Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõistetega seotud ühise praktika kohta, mis on kättesaadav Patendiameti veebilehel².

¹ „Ühisteatis suhtelisi keeldumispõhjuseid käsitleva ühise praktika kohta – segiajamise tõenäosus (kaubamärgi eristusvõimetute/nõrga eristusvõimega osade mõju“:

<http://www.epa.ee/sites/www.epa.ee/files/elfinder/dokumendid/yhisteatiscp5.pdf>

² „Ühisteatis Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõistetega seotud ühise praktika kohta“:

<http://www.epa.ee/sites/www.epa.ee/files/elfinder/dokumendid/yhisteatis2v1.1.pdf>

OHIM-i esialgse keeldumise teadetele saab vastata kahe kuu jooksul, täpsustades kaupade ja teenuste loetelus olevaid mõisteid või eemaldades ebaselged mõisted loetelust WIPO kaudu, kasutades planke MM6 või MM8.

Klassifitseerimise töövahendi TMclass abil on võimalik välja selgitada, millised mõisted ei ole piisavalt selged ja täpsed ning vajavad täpsustamist. TMclass on ühtlustatud andmebaas, mis sisaldab kaupade ja teenuste aktsepteeritavaid nimetusi. Eelnevalt heakskiidetud mõistete kasutamine võimaldab kaubamärgi registreerimise protsessil lodusamalt kulgeda.

Praktikamuutus tuleneb Euroopa Kohtu otsusest kohtuasjas nr C-307/10 „IP Translator“ ja selle eesmärgiks on ühtlustada rahvusvaheliste registreeringute kaudu õiguskaitsse saamise praktikat otse OHIM-ile esitatavate taotluste menetluspraktikaga.

Patendiamet on ühinenud sama praktikamuutusega, mis jõustus Eestis 20. veebruaril 2014. See tähendab, et Patendiameti eksperdid väljastavad esialgse keeldumise teateid selliste rahvusvaheliste registreeringute suhtes, kus taotletakse õiguskaitsse laiendamist Eestile ja mille registreerimise või hilisema märkimise kuupäev on 20. veebruar 2014 või sellest hilisem ning mille kaupade või teenuste loetelus sisalduvad klassipäiste üldmõisted, mis ei ole piisavalt selged ja täpsed.

Refereeritud OHIM-i infokirjast „Alicante uudised“, september 2014

Ühenduse kaubamärgitaotlusi hakatakse menetlema pärast nende eest lõivu tasumist

Alates 24. novembrist 2014 menetleb OHIM ühenduse kaubamärgitaotlusi ainult pärast nende eest lõivu tasumist. Muudatus on vajalik OHIM-i töö tõhustamiseks, et taotlused saaks menetletud kindlaksmääratud ajal ja ei peaks tegelema nende taotlustega, mille eest lõivu kunagi ei tasuta.

OHIM on Euroopa Liidu agentuur, mis teenindab äriühinguid üle kogu Euroopa Liidu ja OHIM-i kohustus kõigi teenusekasutajate ees on olla võimalikult efektiivne. 4% ühenduse kaubamärgitaotlustest on olnud sellised, millele tehakse ekspertiisi, kuid nende eest ei maksta lõivu. Selliste taotluste arv suureneb, mis tähendab OHIM-i jaoks aja ja efektiivsuse kadu.

Kiirem taotluste menetlus (*Fast Track*)

Alates 24. novembrist 2014 on OHIM-i teenuste kasutajatel eelkirjeldatud muudatusega seoses võimalik jõuda oma kaubamärgi avaldamiseni kiiremini, kasutades uut tasuta menetlusviisi *Fast Track*. See tähendab, et kaubamärgitaotlus avaldatakse tavalise taotlusega võrreldes

vähemalt poole kiiremini.

*Fast Track*i kasutamise tingimus on, et ei tohi esineda puudusi kaupade või teenuste klassifitseerimises. Selleks tuleb kaupade ja teenuste nimetused valida andmebaasist, kus on loetletud OHIM-i ja peaaegu kõigi liikmesriikide ametite poolt eelnevalt heakskiidetud mõisted.

Et taotlus *Fast Track*i sobiks ja seal püsiks, peavad muu hulgas olema täidetud järgnevad tingimused:

- 1) kaubad ja teenused tuleb valida OHIM-i ühtlustatud andmebaasist, mis sisaldab eelnevalt heakskiidetud ja tõlgitud mõisteid;
- 2) lõiv taotluse eest tuleb tasuda taotluse esitamise ajal või vahetult peale selle esitamist;
- 3) taotlus ei tohi sisaldada muid puudusi.

Uudis OHIM-i veebilehel, 27.10.2014

OHIM-i uuring kasutajate rahulolust

OHIM-is ollakse pühendunud kõrgeimate kvaliteedistandardite pakkumisele ja pingutatakse pidevalt, et saavutada kasutajate rahulolu kõigis valdkondades. Kasutajate arvamus on sealjuures kõige olulisem ja nendelt tagasiside saamine on teenuste kvaliteedi parandamise juures otsustava tähtsusega.

OHIM-i kvaliteedisüsteem põhineb ISO standardil 9001:2008, mille järgi peab amet suutma vastata kasutajate ootustele ja pidevalt parendada pakutavaid teenuseid. Tagasiside kasutajatelt on kvaliteedisüsteemi üks põhikomponent ja OHIM-i üks põhieesmärk. Alates 2005. aastast on OHIM uurinud kasutajate arvamust laiaulatuslike ja spetsiifiliste uuringute abil, et saada tagasisidet kõigi üksikasjade, menetluse, otsuste ja dokumendihalduse kohta. Uuringute tulemused aitavad kujundada ameti tööd ja strateegilisi eesmärke.

2014. aasta uuring kasutajate rahulolu kohta algas oktoobris. Nii nagu iga uuringu puhul, mida suurem on osalejate arv, seda rohkem abi on tulemustest, et saada juhiseid OHIM-i kvaliteedistrateegia kujundamiseks ja edasisteks püüdlusteks. Uuringu abil selgitatakse välja kasutajate arvamus paljude teemade kohta, nagu näiteks rahulolu OHIM-i registreerimisprotsessiga, klienditeeninduse ja teabejagamisega, apellatsioonitsuste ja kaebuste käsitlemisega.

Kasutajad, kes on OHIM-i teenuseid 2014. aastal kasutanud, saavad e-kirja koos lingiga lihtsalt kasutatava veebipõhise küsimustiku juurde. OHIM palub vastata küsimustele kirjas märgitud tähtajaks. Kogutud teavet kasutatakse ainult statistilisel eesmärgil ja andmete käitlemine

on kooskõlas andmekaitse nõuetega.

Eelmiste aastate uuringuid kasutajate rahulolu kohta ja nende tulemusi on võimalik vaadata OHIM-i veebilehel aadressil <https://oami.europa.eu/ohimportal/en/quality>.

OHIM-i infokiri „Alicante uudised“, september 2014

Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-420/13

Euroopa Kohus tegi 10. juulil 2014 otsuse kohtuasjas nr C-420/13³ (Netto Marken-Discount AG & Co. KG vs. Deutsches Patent- und Markenamt), milles käsitleti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ artikli 2 tõlgendamist müügiteenuste suhtes.

Eelotsusetaotlus on esitatud Netto Marken-Discount AG & Co. KG (edaspidi Netto Marken-Discount) ja Deutsches Patent- und Markenamt (Saksamaa patendi- ja kaubamärkide amet, edaspidi DPMA) vahelises vaidluses.

Asjaolud

Netto Marken-Discount esitas 10. septembril 2011 DPMA-le taotluse registreerida Nizza klassifikatsiooni klassidesse 18, 25, 35 ja 36 kuuluvate kaupade ning teenuste tähistamiseks alljärgnev kombineeritud kaubamärk:



DPMA lükkas registreerimistaotluse 10. septembri 2012. aasta otsusega klassi 35 kuuluvate teenuste osas tagasi, kuna taotluses nimetatud klassi 35 teenuseid ei saa nende olemuse ega õiguskaitselise ulatuse osas muudest teenustest selgelt eristada.

³ Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-420/13:
<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=C-420/13&td=ALL>

Klassi 35 teenuste loetelu registreerimistaotluses oli järgmine: „jae- ja hulgimüügiteenused, eelkõige eri teenuste komplekteerimine kolmandate isikute huvides, et tarbijate jaoks nende ostmist hõlbustada, selliseid teenuseid võib osutada jaekaupluste, hulgimüügikohtade ning postimüügikataloogide kaudu või elektroonselt (näiteks veebilehtedel või telemüügiprogrammides) järgmiste teenuste suhtes: reklaam, ärijuhtimine, kontoriteenused klassis 35; müügikupongide või talongide väljalase klassis 36; reisikorraldus klassis 39; meelelahutus klassis 41; üksikisikutele nende vajaduste rahuldamiseks osutatavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused klassis 45”.

Netto Marken-Discount esitas selle peale eelotsusetaotluse esitanud kohtule (Bundespatentgericht) tühistamiskaebuse.

Bundespatentgericht otsustas menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused.

1. Kas direktiivi 2008/95 artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et teenusena selle sätte tähenduses mõistetakse ka teenuste jaemüüki?
2. Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, kas direktiivi artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et jaemüüja pakutavate teenuste olemust tuleb täpsustada samamoodi kui jaemüüja turustatavate kaupade oma?
 - a) Kas teenuste täpsustamiseks on piisav, kui märgitakse
 - i) ainult teenuste üldine valdkond või üldnimetused,
 - ii) ainult teenuseklass(id) või
 - iii) konkreetselt iga üksik teenus?
 - b) Kas eelnimetatud teave on oluline kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäeva kindlaksmääramisel või on märgitud üldnimetusi või klasse võimalik muuta või täiendada?
3. Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav: kas direktiivi 2008/95 artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et teenuste jaemüügiga seotud kaubamärgi õiguskaitse laieneb ka teenustele, mida osutab jaemüüja ise?

Eelotsuste küsimuste analüüs ja Euroopa Kohtu otsus

Esimese küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada saada, kas jaemüüja osutatavad teenused, mis seisnevad teenuste komplekteerimises, et tarbija saaks neid mugavalt võrrelda ja osta, võivad kuuluda direktiivi 2008/95 artikli 2 tähenduses mõiste „teenused“ alla. Netto Marken-Discount, Prantsuse ja Ühendkuningriigi valitsused ning Euroopa Komisjon leiavad, et sellele küsimusele tuleks vastata jaatavalt, samas on Poola valitsuse arvates mõttetu määratleda teenuste jaemüüki teenusena.

Euroopa Kohus on ühe jaemüüja esitatud registreerimistaotlust puudutavas kohtuasjas sedastanud, et tegevused kaupade jaemüügi raames võivad endast kujutada teenuseid. Kaupade

jaemüük hõlmab ka müügiks pakutava kauba väljavalimist ja muud tegevust, mille eesmärk on tarbija suunamine kõnealuse jaemüüja kaupa ostma. Komplekteerimis- ja reklaamiteenus võib kuuluda Nizza klassifikatsiooni klassi 35 alla. Võimalust kinnitab ka Nizza klassifikatsiooni alfabeetiline loend, mis hõlmab selle klassi hulka kuuluvate teenuste seas teenuseid „müügikampaaniad, -reklaam teenusena“. Nimetatud teenused kuuluvad direktiivi 2008/95 artikli 2 mõiste „teenused“ alla.

Esimesele küsimusele vastas Euroopa Kohus, et ettevõtja tegevus, mis seisneb teenuste komplekteerimises, et tarbija saaks neid mugavalt võrrelda ja osta, võib kuuluda direktiivi 2008/95 artikli 2 tähenduses mõiste „teenused“ alla.

Teise küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas direktiivi 2008/95 artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et selle kohaselt peab kaubamärgi registreerimise taotluses teenuste komplekteerimises seisneva teenuse osas määrama konkreetselt ja täpselt kindlaks tegevused, milles komplekteerimise teenus ning komplekteeritavad teenused seisnevad.

Ühelt poolt peavad pädevad ametiasutused piisavalt täpselt teada saama, millised kaubad või teenused on kaubamärgiga hõlmatud, et täita oma kohustust, mis on seotud registreerimistaotluste ekspertiisiga ja õige ning täpse kaubamärgiregistri avaldamise ja pidamisega. Teiselt poolt peavad ettevõtjad selgelt ja täpselt teada saama, milliseid registreeringuid on teinud ning milliseid registreerimistaotlusi on esitanud nende praegused või tulevased konkurendid, saades niimoodi asjakohast teavet kolmandate isikute õiguste kohta.

Seetõttu nõutakse direktiivis 2008/95, et taotleja määratleks piisavalt selgelt ja täpselt need kaubad ning teenused, mille tähistamiseks kaubamärgi õiguskaitsset taotletakse, et pädevad ametiasutused ja ettevõtjad saaksid taotletava õiguskaitses ulatuses kindlaks teha üksnes sel alusel.

Direktiivis 2008/95 lubatakse Nizza klassifikatsiooni klassipäistes olevaid üldnimetusi ilma täiendavate täpsustusteta kasutada vaid siis, kui need nimetused ise on piisavalt selged ja täpsed, et võimaldada pädevatel ametiasutustel ning ettevõtjatel taotletava õiguskaitses ulatuses kindlaks teha. Kui kaubamärgitaotluse esitaja kasutab konkreetse klassiga seoses kõiki üldnimetusi ja seega päist tervikuna, peab ta igal juhul täpsustama, kas tema taotlus hõlmab kõiki asjasse puutuva klassi alfabeetilises loendis nimetatud kaupu või teenuseid või üksnes teatavat osa neist. Kui taotlus puudutab üksnes teatavaid kaupu või teenuseid, peab taotleja täpsustama, millised selle klassi kaubad või teenused on taotlusega hõlmatud.

Käesoleval juhul on Netto Marken-Discount teenuste loetlemisel Nizza klassifikatsiooni klassides 35, 36, 39, 41 ja 45 piirdunud klasside päistes esitatud üldnimetuste kasutamisega.

Arvestades asjaolu, et Euroopa Liidus on eriarvamusi küsimuses, kuidas tuleb Nizza klassifikatsiooni klassipäiste kasutamist mõista, ei saa registreerimistaotlust, mis ei võimalda kindlaks teha, kas taotleja pidas teatavat klassipäist kasutades silmas kõiki selle klassi kaupu või teenuseid või üksnes osa neist, pidada piisavalt selgeks ja täpseks.

Eeltoodut arvestades märkis Euroopa Kohus teise küsimuse vastuseks, et direktiivi 2008/95 tuleb tõlgendada nii, et selle kohaselt peab kaubamärgi registreerimise taotluses olev teenuste loetelu olema sõnastatud piisavalt selgelt ja täpselt, et võimaldada pädevatel ametiasutustel ning ettevõtjatel aru saada, milliseid teenuseid taotluse esitaja kavatseb komplekteerida.

Euroopa Kohus tunnistas kolmanda eelotsuse küsimuse vastuvõetamatuks.

Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-421/13

Euroopa Kohus tegi 10. juulil 2014 otsuse kohtuasjas C-421/13⁴ (Apple Inc. vs. Deutsches Patent- und Markenamt), kus käsitletakse küsimust, millised tähised võivad moodustada kaubamärgi.

Asjaolud

Eelotsusetaotlus tulenes Apple Inc.'i (edaspidi Apple) ja Deutsches Patent- und Markenamti (Saksamaa patendi- ja kaubamärkide amet, edaspidi DPMA) vahelises vaidluses asjaolust, et amet lükkas kaubamärgi registreerimise taotluse tagasi.

Ühendriikide patendi- ja kaubamärgiamet registreeris 10. novembril 2010 Apple'i taotletud ruumilise kaubamärgi, mis koosneb tema esinduspoodide mitmevärvilisest (terashallist ja helepruunist) joonisest klassi 35 kuuluvatele teenustele „jaemüügiteenused, mis on seotud arvutite, arvutitarkvara, arvutite lisaseadmete, mobiiltelefonide, olmeelektronika ja lisatarvikute ning tooteesitlustega selles valdkonnas“. Kujutis, mida Apple kirjeldab kui “jaekaupluse ainulaadset planeeringut ja sisustust”, on järgmine:



Apple esitas DPMA-le taotluse laiendada Madridi kokkuleppe alusel rahvusvahelisest registreerimisest tulenevat kaitset. DPMA keeldus 24. jaanuaril 2013 ruumilise kaubamärgi rahvusvahelise kaitse sellisest laiendamisest Saksa territooriumile, kuna ettevõtja kaupade müümi-

⁴ Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-421/13:

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=C-421/13&td=ALL>

seks mõeldud ruumi kujutise puhul on tegemist üksnes selle ettevõtja äritegevuse jaoks olulise vaate kujutisega. Isegi kui tarbija mõistab sellise müügiruumi sisustust asjaomaste kaupade kvaliteedi ja hinnaklassi tähisena, ei mõistaks ta ruumi sisustust nende kaupade kaubandusliku päritolu tähisena. Lisaks ei eristu kujutatud müügiruum piisavalt muude elektroonika-kaupade tootjate kauplustest.

Apple esitas otsuse peale Bundespatentgerichtile kaebuse. Kohus leidis, et eeltoodud ruumilisel tähisel kujutatud sisustusel on eripärasid, mis eristavad seda vastavas majandussektoris tavapärase müügiruumi sisustusest.

Seejuures leidis Bundespatentgericht, et menetluses olev vaidlus tõstatab kaubamärgiõiguse valdkonnas veelgi põhjapanevamaid küsimusi ning otsustas menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised küsimused direktiivi 2008/95 artiklite 2 ning 3 tõlgendamise kohta.

1. Kas direktiivi 2008/95 artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et võimalus kaitsta kaupade pakendi kuju hõlmab ka ruumi kujutist, kus teenust pakutakse?
2. Kas direktiivi 2008/95 artiklit 2 ja artikli 3 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgina saab registreerida tähist, mis kujutab ruumi, kus teenust pakutakse?
3. Kas direktiivi 2008/95 artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et graafilise eristatavuse nõue on täidetud juba siis, kui on esitatud lihtsalt joonis, või on vaja esitada täiendavaid andmeid, nagu kujunduse kirjeldus või absoluutmõõtmised meetermõõdukus või andmed proportsioonide kohta?
4. Kas direktiivi 2008/95 artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et jaemüügiteenusega seotud kaubamärgi õiguskaitse laieneb ka jaemüüja enda toodetud kaupadele?

Elotsuste küsimuste analüüs ja Euroopa Kohtu otsus

Euroopa Kohtu hinnangul on võimalik küsimusi 1–3 koos käsitleda. Nimetatud küsimustega soovatakse teada, kas direktiivi artikleid 2 ja 3 tuleb tõlgendada nii, et müügiruumi sisustuse lihtsast joonisest koosnev kujutis, millel puuduvad andmed mõõtmete ja proportsioonide kohta, võib kaubamärgina olla registreeritud eri teenuste tähistamiseks, mille eesmärk on mõjutada tarbijat kaubamärgitaotleja kaupu ostma, ning jaatava vastuse korral, kas sellist teenuse pakkumise ruumi kujutist võib käsitleda sarnaselt pakendiga.

Kohus märkis, et direktiivi 2008/95 artikli 2 sõnastusest nähtub ühemõtteliselt, et joonis on tähise liik, mida on võimalik graafiliselt esitada. Sellest tuleneb, et kujutis, millega antakse joontest, kontuuridest ja vormidest moodustuva terviku abil edasi müügiruumi sisustus, võib moodustada kaubamärgi tingimusel, et selle põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.

Seetõttu vastab selline kujutis direktiivis toodud nõuetele ning puudub vajadus esitada andmeid mõõtmete või proportsioonide kohta ning analüüsida, kas sellist joonist võib teenuse pakkumise ruumi kujutisena käsitleda direktiivi 2008/95 artikli 2 tähenduses sarnaselt pakendiga.

Euroopa Kohtu vastus küsimustele 1–3 on, et direktiivi 2008/95 artikleid 2 ja 3 tuleb tõlgendada nii, et kaupade müügi ruumi sisustuse lihtsast joonisest koosnev kujutis, millel puuduvad andmed mõõtmete ja proportsioonide kohta, võib kaubamärgina olla registreeritud eri teenuste tähistamiseks, mis on nende kaupadega seotud, kuid mis ei moodusta asjaomaste kaupade müügi lahutamatu osa, tingimusel, et selle kujutisega on võimalik eristada kaubamärgitaotleja teenuseid teiste ettevõtjate omadest ning see ei ole asjaomases direktiivis ühegi nimetatud keeldumispõhjusega vastuolus.

Neljanda küsimuse osas selgitas Euroopa Kohus, et kuivõrd direktiiv ei välista kaubamärgi registreerimist teenuste tähistamiseks, mis on seotud kaubamärgitaotleja kaupadega, siis puudub küsimusel, milline on sellise kaubamärgiga antava kaitse ulatus, ilmselgelt seos põhikohtuasja vaidlusega, kuivõrd viimane on seotud üksnes DPMA keeldumisega registreerida esitatud tähis kaubamärgina.

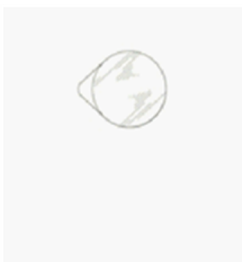
Seetõttu tuleb Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktika kohaselt, mille põhjal tuleb liikmesriigi kohtu esitatud eelotsusetaotlus jätta läbi vaatamata siis, kui on ilmselge, et Euroopa Liidu õiguse tõlgendusel ei ole mingit seost põhikohtuasja faktiliste asjaolude või esemega, tunnistada neljas küsimus vastuvõetamatuks.

Kolmanda apellatsioonikoja otsus kaasuses nr R810/2013-3

Kolmas apellatsioonikoda tegi 10. juunil 2014 otsuse kaasuses nr R810/2013-3, kus käsitletakse disainilahenduse eristatavust.

Vaidlusalune ühenduse disainilahendus esitati 1. aprillil 2009 ning registreeriti Locarno klassifikatsiooni kohaselt klassis 09-03 nimetusega „joogitaara.“

Ühenduse disainilahendust on kujutatud järgnevatel fotodel:



RCD: 001116396-0001

Avaldus disainilahenduse kehtetuks tunnistamiseks esitati ühenduse disainilahenduse määru-
se artikli 6 alusel. Kaebuse aluseks oli disainilahendus, mis oli avalikustatud eri artiklites inter-
netis enne vaidlusaluse disainilahenduse registreerimise taotluse esitamise kuupäeva.

Varasemat disaini on kujutatud järgnevatel pildidel:



Tühistamisosakond nõustus väitega, et vaidlusalune ühenduse disainilahendus on kehtetu, kuna sellel puudub eristatavus. Tühistamisosakond märkis, et suurim erinevus kahe disaini vahel tuleneb pokaali jalast, mis on vaidlusaluse disaini puhul mitmetahuline ning varasemal disainil ümmargune. Otsuses peeti üldtuntud faktiks, et antud toodete suure valiku tõttu on informeeritud kasutaja teadlik turu küllastatusest nende toodete sektoris ning sellest, et ka kõige väiksem muudatus disaini osas võib anda eristatavuse.

Sellegipoolest otsustas tühistamisosakond antud juhtumi puhul, et veiniklaasi autoril on suur vabadusaste ning kaks disaini ei jäta informeeritud kasutajale siiski piisavalt erinevat üldmuljet, kuna disainilahenduste eri osade proportsioonid ning mitmed osad on identsed. Tühistamisosakond leidis seega, et ainsaks erinevuseks on pokaali jalg ja see ei ole piisav erinevus väitmaks, et vaidlusalune disain erineb oluliselt varasemast disainist. Ühenduse disainilahenduse omanik esitas kaebuse, mida kolmas apellatsioonikoda arvesse ei võtnud.

Ühenduse disainilahenduse määruse artikli 7 mõistes varasema disainilahenduse avalikustamist kahtluse alla ei seatud. Apellatsioonikoda märkis, et „vaidlusalune ühenduse disainilahendus kujutab endast suletud joogianumat, mis on veiniklaasi kujuga“. Informeeritud kasutajaks ei peeta antud juhul mitte toote lõpptarbijat, vaid näiteks „inimest, kes tegeleb pakendamise ja veinitööstuses ning täidab anumad eri jookide, näiteks veiniga“.

Apellatsioonikoda märkis ka, et kuigi disain peab vastama teatud nõuetele, et sobida vedelike säilitamiseks, käes hoidmiseks, sulgemiseks, ning võimaldama ka vedeliku tarbimist, ei piira see oluliselt autori vabadusastet. Kaks disaini kattuvad mitmete omaduste poolest: klaasil on vertikaalsed seinad, ümmargune alus, jalg ühendab klaasi alusega ja klaasi katab eemaldatav kaas. Disainid erinevad vaid jala kuju poolest, mis „ei mõjuta üldmuljet, kuna tegemist on kitsa ning väikese osaga disainist“. Teisisõnu – kahe disainilahenduse üldmuljet mõjutavad eelkõige klaasi ning aluse kuju, peenikese jala olemasolu, kaas ning disaini osade proportsioonid.

Rääkides turu küllastatusest asjasse puutuvate toodete sektoris, parandas apellatsioonikoda tühistamisosakonna järelt, mille kohaselt disainilahenduste rohkuse tõttu veiniklaaside puhul võib kannatada informeeritud kasutaja võime disainide detaile eristada. Apellatsioonikoda leidis aga, et asjakohane tööstussektor pole antud juhul mitte „veiniklaasid“, vaid laiem valdkond ehk „joogianumad.“ Lisaks märkis apellatsioonikoda, et ühenduse disainilahenduse omanik ei olnud esitanud piisavaid asitõendeid kinnitamaks väidet, et suletavate joogianumate valdkonnas on esinenud suur hulk disaine.

Kommentaariid

Turu küllastatuse mõiste kasutamine disainialastes vaidlustes on suhteliselt uudne. Üldkohus on kinnitanud, et autori vabadusastet ei mõjuta asjaolu, et sarnased disainilahendused moodustavad turul või registrites esinedes üldise trendi.

Samas on üldkohus tunnistanud, et disainilahenduste rohkus võib teha informeeritud kasutaja tähelepanelikumaks ka vähem tähtsate detailide suhtes. Apellatsioonikoja otsuse kohaselt on vaja vaadelda disainilahenduse nimetust, kui soovitakse kindlaks teha, millist spetsiifilist tööstusharu disainilahenduste üleküllus puudutab. Samas peaks vajadusel vaatlema ka disainilahendust ennast, et teha selgeks toote olemus ning funktsioon.

Apellatsioonikoda meenutas ka, et disainilahenduse kehtetuks tunnistamise nõuet menetledes tuleb arvestada vaid poolte esitatud fakte, argumente ja asitõendeid. Kui üks pool väidab, et antud toodetest on turg küllastunud, peab ta esitama ka vastavad asitõendid.

OHIM-i infokiri „Alicante uudised“, september 2014



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