

# EUROOPA KAUBAMÄRGI JA DISAINI INFOKIRI

Patendiamet nr 1-2014

ISSN 2228-4389

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

Täpsemalt tuleb käesolevas infokirjas juttu kaupade ja teenuste klassifitseerimise ühtlustamisest seoses kohtulahendi „IP Translator” kohta tehtud ühisteatistega, OHIM-i uuest veebilehest ja uuest kaubamärgijuhendist ning TMclassi laiemisest. Õigusvaidluste osas tutvustatakse Euroopa Kohtu otsust, kus on käsitletud kaubamärgi omaniku ainuõiguse kaitse ulatust ja üldkohtu otsust disainilahenduse eristatavuse kohta.

## Teemad

- Kaupade ja teenuste klassifitseerimisega seotud ühtsest praktikast
- OHIM-i uus veebileht
- Muutused absoluutsete keeldumispõhjuste hindamises
- TMclass laieneb
- Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-661/11
- Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-666/11

## Kaupade ja teenuste klassifitseerimisega seotud ühtsest praktikast

19. juunil 2012 tegi Euroopa Kohus otsuse kohtuasjas C-307/10 „IP Translator“. Kõnealune otsus tõi kaasa vajaduse ühtlustada Euroopa kaubamärgiametite praktikat kaupade ja teenuste klassifitseerimise, eelkõige Nizza klassifikatsiooni klassipäistes nimetatud üldmõistete aktsepteerimise osas selleks, et tagada kaubamärgitaotlejate kindlustunne.

### ***Praktika muudatus klassipäiste üldmõistete kasutamisel***

26.–28. juunil 2012 toimus OHIM-is, Alicante klassipäiste ühtlustamise koostööprojekti (CP2 *Convergence of Class Headings*) raames töörühma koosolek, kus osalevad ametid arutasid üldnimetatud kohtuasjas tehtud otsust, millest ilmneb kaks aspekti:

- taotleja peab kaubamärgiga hõlmatud kaubad ja teenused kindlaks määrama piisava selguse ja täpsusega. See võimaldab pädevatel asutustel ja ettevõtjatel kindlaks teha kaubamärgiga seotud õiguskaitse ulatuse üksnes kaupade ja teenuste loetelu alusel;
- Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõisteid võib kasutada nende kaupade ja teenuste kindlaksmääramisel, mille jaoks kaubamärgi õiguskaitset taotletakse, kui selline kindlaksmääramine on piisavalt selge ja täpne. Kohtuasja C-307/10 „IP Translator“ punktist 54 lähtudes ei pruugi kõik üldmõisted alati piisavalt selged ja täpsed olla.

Osalised leppisid koosolekul kokku, et töötatakse välja Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõistete vastuvõetavuse hindamise ühine tõlgendus. Lisaks otsustati koostada juhised, mille abil on võimalik hinnata, millised üldmõisted on piisavalt selged ja täpsed ning millised mitte.

Sellest tulenevalt vaatasid Euroopa Liidu kaubamärgiametite esindajad läbi kõik Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõisted, et määrata kindlaks, millised neist on piisavalt selged ja täpsed ja millised mitte. Arutamise tulemusena leiti, et 197 üldmõistest 11 ei ole sõnastatud piisavalt selgelt ja täpselt, mistõttu ei saa neid ilma täiendava täpsustamiseta kaubamärgitaotluses esitatud kaupade ja teenuste loetelus vastuvõetavaks pidada. Need 11 ebasobivat terminit on:

- 6 – lihtmetallist kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
- 7 – masinad;
- 14 – väärismetallidest ja nende sulamitest valmistatud või nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
- 16 – paberist ja papist valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
- 17 – kautšukist, gutapertsist, kummist, asbestist ja vilgukivist valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
- 18 – nahast ja tehisnahast valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse;

- 20 – teistesse klassidesse mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, pilliroost, vitstest, sarvest, luust, elevantiluust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust, pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist;
- 37 – remont;
- 37 – paigaldustööd;
- 40 – materjalitöötlus;
- 45 – kolmandate isikute poolt üksikisikutele nende vajaduste rahuldamiseks osutatavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused.

Ühine seisukoht avaldati kõigi osalevate kaubamärgiametite veebilehtedel 20. novembril 2013. Iga amet pidi määrama uue praktika rakendamise kuupäeva ja teavitama sellest taotlejaid. Patendiamet teatas 17. detsembril 2013 oma veebilehel, et hakkab klassipäiste terminitega seotud ühtset praktikat rakendama alates 20. veebruarist 2014 esitatud kaubamärgitaotluste suhtes. See tähendab, et ülalinimetatud 11 terminit saab neis kaubamärgitaotlustes nimetada üksnes siis, kui need sõnastatakse täpselt.

## **Üldised klassifitseerimise juhised**

28. veebruaril 2013 toimunud töөрühma koosolekul otsustati, et koostatavad juhised sõnastatakse selliselt, et neid on võimalik rakendada kõikidele klassifitseerimisel kasutatavatele terminitele, mitte üksnes klassipäiste terminitele.

Välja töötati kolm üldist klassifitseerimise juhist:

1. kaupade ja teenuste loetelus olevad terminid on sõnastatud piisavalt selgelt ja täpselt, kui nendele omistatud tavapäraest tähendustest selgub asjaomaste kaupade ja teenuste kaitse ulatus;
2. kui loetelu põhjal ei selgu kaitse ulatus, võib piisava selguse ja täpsuse saavutada eri tegurite, näiteks omaduste, otstarbe ja/või kindlaksmääratava turuvaldkonna märkimisega. Turuvaldkonna saab kindlaks määrata muu hulgas järgmiste elementide abil: tarbijad ja/või turustuskanalid, kasutatav/loodav oskuste baas ja oskusteave, kasutatav/loodav tehniline suutlikkus;
3. ühe terminiga hõlmatud kaubad või teenused võivad kuuluda eri klassidesse. Sellist terminit võib ilma täiendava täpsustuseta pidada ühes, n-ö põhiklassis piisavalt selgeks ja täpseks (nt „mööbel” klassis 20, „rõivad” klassis 25, „kindad” klassis 25). Kui kaitset taotletakse kaupade ja teenuste kitsama ehk n-ö eriklassi kuuluva kategooria puhul, sobib antud termin klassifitseerimiseks, kui sellele on lisatud täpsustus (nt „mööbel (meditsiiniline), meditsiinimööbel” klassis 10, „laborimööbel” klassis 9, „kaitserõivad” klassis 9, „rõivad lemmikloomadele” klassis 18, „aiatöökindad” klassis 21, „pesapallikindad” klassis 28).

Klassifitseerimise juhised avaldatakse osalevate kaubamärgiametite veebilehtedel 20. veebruaril 2014 ja neid hakatakse järgima alates sellest kuupäevast esitatud taotluste kaupade ning teenuste loetelude kontrollimisel. Kuna Patendiamet on seni kaupade ja teenuste loetelude kontrollimisel lähtunud analoogsetest põhimõtetest, siis juhiste jõustumine Patendiameti praktikas muudatusi kaasa ei too.

## OHIM-i uus veebileht

Eelmise aasta detsembris sai valmis OHIM-i uus veebileht, mis on eelmisest veebilehest väga erinev nii graafilise kujunduse kui ka ülesehituse poolest. Ambitsioonikate muudatuste tõttu on selle töös viimaste kuude jooksul ilmnunud tagasilööke ja tehnilisi tõrkeid.

Esimestel päevadel oli server üle koormatud uue veebilehe tohutult suure populaarsuse tõttu, kuna tuhanded kasutajad üritasid samaaegselt veebilehele sisse logida. Tihe liiklus veebilehel koos muude tehniliste probleemidega põhjustasid esimese nädala jooksul ühenduse kaubamärkide elektrooniliste taotluste süsteemi, elektroonilise suhtlemise ja otsingusüsteemi kokkuvarisemise.

Praeguseks on tehnilised probleemid tuvastatud ja püütud leida nendele lahendused, et veebileht töötaks nii, nagu peab. Spetsialistid on töötanud ööpäevaringselt seitse päeva nädalas, et kõik veebiteenused saaksid taastatud. Lisaks on loodud kasutajate teavitamise kava, et anda neile veebilehe uudiste rubriigis iga päev teavet töö edenemise kohta probleemide lahendamisel.

Elektrooniliste kaubamärgitaotluste süsteem on praegu stabiilses olukorras, kuigi selle töös võib esineda lühiajalisi katkestusi ja taotlust eesti keeles täita ei saa. Andmebaasis *eSearch plus* on jälle võimalik otsinguid teha, kuid selleks oli vaja kahele olemasolevale serverile lisada veel kaks. Vaidlustuste, muudatuste ja ühenduse disainilahenduse taotluste elektroonilise esitamise süsteemid on töötanud tõrgeteta.

Paljud kasutajad loobusid sellel ebastabiilsel ajal elektrooniliste kaubamärgitaotluste süsteemi kasutamisest ja esitasid taotlusi paberil või faksiga. Seetõttu otsustati OHIM-is, et kõigile ühenduse kaubamärgitaotlustele, mis on esitatud perioodil 2. detsembrist kuni 18. detsembri kella 17.00-ni, kehtib elektroonilise taotluse lõiv olenemata sellest, mis kujul need on esitatud.

OHIM-i töötajad tänavad veebilehe kasutajaid abi eest probleemide kõrvaldamisel ja vabandavad põhjustatud ebamugavuste pärast. Nad jätkavad veebilehe taastamist nii, et see hakkaks täielikult funktsioneerima nii ruttu kui võimalik.

*Refereeritud OHIM-i infokirjast „Alicante uudised“, detsember 2013*

## Muutused absoluutsete keeldumispõhjuste hindamises

OHIM-i juhendit<sup>1</sup> kaubamärgi registreerimise praktika kohta uuendatakse pidevalt vastavalt kohtupraktikale. Allpool kirjeldatud muudatused puudutavad nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 tõlgendamist ja muutusi OHIM-i töös vastavate tähiste hindamisel. See puudutab näiteks loosungeid, üksikuid tähti, eristusvõimetuid kujutiselemente jm.

---

<sup>1</sup> Guidelines, Manual <https://oami.europa.eu/ohimportal/en/manual-of-trade-mark-practice>

## **Loosungid**

Loosungite tõlgendamise praktika on üle vaadatud vastavalt Euroopa Kohtu otsusele nr C-398/08 „Vorsprung durch Technik“ (innovatsioon tehnika abil). Kohus sätestas, et loosungite eristusvõime on küsitav, kui need on tajutavad üksnes reklaamtekstina. Ent loosungid on eristusvõimelised, kui lisaks reklaamifunktsioonile toimivad need ka kaubandusliku päritolu tähisena.

Kaubamärgijuhendit muudeti vastavalt sellele teorialle ja lisati juhtnööre selle kohta, milline loosung võib olla eristusvõimeline: näiteks kui on kasutatud sõnamängu, moodustub ootamatu terviktäendus, loosungil on mitu tähendust või tähendusest arusaamiseks on vajalik vaimne pingutus.

## **Üksikud tähed**

Euroopa Kohtu otsuse põhjal on üle vaadatud ka standardkirjas ilma kujunduseta üksikust tähest koosnevate kaubamärkide registreeritavuse hindamine. Kohtuasjas nr C-265/09P „(α)“ otsustas kohus, et selliseid tähiseid tuleb ekspertiisi käigus hinnata faktidele toetudes ja lähtuvalt asjasse puutuvatest kaupadest ning teenustest. Selliste tähiste eristusvõime hindamine ei tohi erineda muude tähiste eristusvõime ekspertisist.

Kaubamärgijuhendis on selgitatud, et eelnimetatud tähiste ekspertiis peab põhinema vastava juhtumiga seotud faktilistel asjaoludel. Seetõttu ei saa tugineda üldisele eeldusele, et tarbija ei taju tavaliselt üksikuid kujundamata tähti eristusvõimeliste tähistena. Ameti ülesandeks on asjasse puutuva juhtumiga seoses kindlaks teha, miks kaubamärk ei ole eristusvõimeline.

## **Lühendid**

Lühendeid sisaldavad kaubamärgid võivad koosneda ainult esitähthühendist, nagu näiteks kaubamärk „TDI“ kohtuasjas T-16/02. Kaubamärgijuhendis on sätestatud, et kirjeldavate terminite esitähthühendid on ka kirjeldavad, kui neid kasutatakse või saab kasutada kirjeldavana ja asjaomane avalikkus tajub neid samas tähenduses, mis on tervikterminil.

Kuid kaubamärk võib koosneda ka kirjeldavast väljendist koos selle esitähthühendiga (näiteks kaubamärk „Multi Markets Fund MMF“ kohtuasjas C-90/11). Erinevalt OHIM-i varasemast praktikast, mille kohaselt sellised märgid olid tavaliselt registreeritavad, tuleb nende kui kirjeldavate tähiste registreerimisest nüüd keelduda, kuna sõnaühend ja selle esitähthühend koos selgitavad üksteise tähendust ning juhivad tähelepanu sellele, et nad on omavahel seotud.

## **Värvide nimetused**

Senise praktika järgi keelduti OHIM-is värvi nimetusest koosnevat kaubamärki registreerimast tavaliselt ainult siis, kui seda taotleti värvide või muude värvainete tähistamiseks. Uue kaubamärgijuhendi järgi tuleb sellise kaubamärgi registreerimisest keelduda kaubamärgi-

määruse artikli 7 lõike 1 punktide b ja c kohaselt ka selliste kaupade osas, mille tähistamisel sellise märgiga võib avalikkus tajuda värvi kauba omadusi kirjeldavana (näiteks BLUE ehk sinine juustu tähistamiseks või GREEN ehk roheline tee tähistamiseks).

## ***Kuju, mis annab kaubale olemusliku väärtuse***

Kaubamärgijuhendis on üle vaadatud kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti e alapunktis iii sätestatud keeldumispõhjust käsitlevad juhtnöörid, kuigi selle sättega seoses tekib küsimusi suhteliselt harva. Üldkohtu kohtuasjas nr T-508/08 (kõlarit kujutav ruumiline tähis) otsuse kohaselt on juhendis rõhutatud, et eelnimetatud keeldumisalust tuleb enamasti kohaldada siis, kui toote kuju on peamine, kuigi mitte ainus ostuotsust mõjutav tegur. See puudutab näiteks kunstiteoseid ja muid selliseid kaupu, mida ostetakse põhiliselt selle tõttu, et nende esteetiline väärtus on seotud nende kujuga (näiteks ehted, vaasid jms.)

## ***Kauba või teenuse sisu ja raamatute pealkirjad***

Uue kaubamärgijuhendi ühes osas on käsitletud omavahel seotud teemasid: kaubamärke, mis koosnevad raamatu pealkirjast ja mis võivad olla kauba või teenuse sisu kirjeldavad.

Mõned lood või nende pealkirjad on saanud nii tuntuks, et on läinud keelekasutusse ja nende ainus tähendus on seotud vastava looga. Kaubamärgijuhendis on nüüd selle teema kohta spetsiaalsed juhised. Nimelt kaubamärgid, mis koosnevad üksnes kuulsa loo või raamatu pealkirjast, ei ole artikli 7 lõike 1 punkti b mõistes eristusvõimelised nende kaupade või teenuste tähistamisel, mille sisuks see lugu võib olla (näiteks Tuhkatriinu raamatute või filmide tähistamiseks).

Lisaks on antud juhiseid artikli 7 lõike 1 punktide b ja c mõistes kaupade või teenuste sisu kirjeldavate tähiste kohta ning kaupade ja teenuste kohta, mille suhtes on võimalik sisu kirjeldada. Näiteks nimi Vivaldi toob kohe meelde kuulsa helilooja ja ei toimi kauba või teenuse päritolu tähisena, vaid üksnes sisu kirjeldusena.

Kaubamärgijuhendis on nimetatud peamised kaubad ja teenused, mille suhtes saab rääkida nende sisu kirjeldamisest. Nimelt võib selliseid kaupu ja teenuseid leida klassidest 9, 16, 28, 35, 38 ja 41 (näiteks andmekandjad, trükised, lauamängud, müügiteenused, *on-line*-foorumid, meelelahutusteenused jm).

## ***Kujutiselemendid***

Veel üks oluline teema uues juhendis on kaubamärgid, mis sisaldavad eristusvõimetut kujutiselementi. See teema kuulub ka lähendamisprogrammi projektide hulka. Uues juhendis püütakse kohtu- ja OHIM-i praktikast pärit näidete abil anda juhtnööre, kuidas hinnata kujutiselemendi eristusvõimet.

*OHIM-i infokiri „Alicante uudised“, detsember 2013*

## TMclass laieneb

14. oktoobril 2013 teatati WIPO kaupade ja teenuste andmebaasi *Madrid Goods and Services Manager* (MGS)<sup>2</sup> andmete lisamisest OHIM-i kaupade ja teenuste klassifitseerimise abivahendisse TMclass<sup>3</sup>.

See on eelnimetatud ametite koostöö tulemus, mille eesmärk on kaubamärgialase teabe levitamise. Koostöö abil saab tõsta teabe kvaliteeti, parandada selle väärtust ja kättesaadavust nii WIPO kui ka OHIM-i liikmesriikide, huvigruppide ja kasutajate seas.

TMclassi saab kasutada 27 keeles, k.a jaapani, korea ja türgi keeles. MGS on WIPO *on-line*-abivahend klassifitseerimiseks ja tõlkimiseks, mida saab kasutada 15 keeles.

Samal päeval sisetati TMclassi ka Vene Föderatsiooni intellektuaalomandiameti (ROSPATENT) andmed, see tõstis seal osalevate ametite arvu 33-ni. Augustis jõudis lõpule Türgi ühinemine TMclassiga.

*OHIM-i infokiri „IP C&C koostöö ja lähenemine“, november 2013*

## Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-661/11

Euroopa Kohus tegi 19. septembril 2013 otsuse kohtuasjas nr C-661/11 (Martin y Paz Diffusion SA vs. David Depuydt ja Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV), kus käsitletakse direktiivi 89/104/EMÜ artiklis 5 sätestatud kaubamärgi omaniku ainuõiguse kaitse ulatust.

Eelotsusetaotluses soovitakse teada, kas kaubamärgi omanik, kes on kolmandale isikule andnud nõusoleku oma kaubamärkidega identsete tähiste kasutamiseks ning selle kasutamisega enam nõus ei ole, võib tugineda talle neist kaubamärkidest tulenevale ainuõigusele selle kolmanda isiku vastu. Samuti soovitakse teada, kas selle kaubamärgi omanikul on õigus ise teostada seda ainuõigust kaupade puhul, mis on kolmanda isiku kaupadega identsed.

### **Õiguslik raamistik**

Õiguslik raamistik käsitleb lepingulise suhte halvenemist kahe äriühingu, Martin y Pazi ja Gauquie vahel, kellel oli pikaajaline kokkulepe kasutada sama kaubamärki eri nahktoodete tähistamiseks. Belgia *Cour de cassation*'i esitatud küsimused olid:

---

<sup>2</sup> *Madrid Goods and Services Manager* (MGS) <http://www.wipo.int/mgs/?lang=en>

<sup>3</sup> TMclass <http://tmclass.tmdn.org/ec2/?lang=en>

1. (a) Kas direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 1 ja artikli 8 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi omanik ei või registreeritud kaubamärgist tulenevale ainuõigusele enam kunagi kolmanda isiku vastu tugineda kaupade osas, mis olid registreerimise ajal kaubamärgiga hõlmatud,

- kui kaubamärgi omanik on pika aja jooksul jaganud kolmanda isikuga teatud kaasomandivormis selle kaubamärgi kasutust osade hõlmatud kaupade tähistamiseks;
- kui kaubamärgi omanik on sellise jagamisega seoses andnud mainitud kolmandale isikule oma tagasivõtmatu nõusoleku selleks, et kolmas isik kasutab kaubamärki nende kaupade tähistamiseks?

(b) Kas nimetatud artikleid tuleb tõlgendada nii, et õiguse omaja poolt õiguse väärkasutamist või kuritarvitamist keelava siseriikliku õigusnormi kohaldamise tulemiks võib olla lõplik keeld teostada ainuõigust ühe osa hõlmatud kaupade tähistamisel, või nii, et kõnesolev kohaldamine peab piirduma muu sanktsiooniga õiguse väärkasutuse või kuritarvitamise eest?

2. (a) Kas direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 1 ja artikli 8 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kui registreeritud kaubamärgi omanik võtab tagasi kolmanda isiku ees võetud kohustuse mitte kasutada seda kaubamärki teatud toodete tähistamiseks ja kavatseb seega hakata ise uuesti kaubamärki kasutama, võib siseriiklik kohus siiski selle uuesti kasutama hakkamise lõplikult keelata sel põhjusel, et uuesti kasutama hakkamine kujutaks endast kõlvatut konkurentsi, kuna kaubamärgi omanik kasutaks seeläbi ära reklaami, mida kolmas isik on sellele kaubamärgile teinud, ning see võib olla tarbijate jaoks segadust tekitav, või tuleb seda tõlgendada nii, et siseriiklik kohus peaks kohaldama muud sanktsiooni, mis ei keelaks lõplikult kaubamärgi omanikul hakata ise uuesti kaubamärki kasutama?

(b) Kas nimetatud artikleid tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi omanikku puudutav lõplik kasutuskeeld on õigustatud, kui kolmas isik on aastaid teinud investeeeringuid tutvustamiseks üldsele tooteid, mille puhul on kaubamärgi omanik lubanud tal kaubamärki kasutada?

## ***Euroopa Kohtu hinnang***

Euroopa Kohus leidis, et direktiivi 89/104 artikli 8 tõlgendamine, mis käsitleb litsentse, on põhikohtuasja lahendi seisukohalt tarbetu. Asjaolu, et pooltevahelised suhted ei ole kunagi olnud reguleeritud litsentsiga, on mainitud eelotsusetaotluses ja Martin Y Paz on seda suulises menetluses esitatud Euroopa Kohtu küsimusele antud vastuses kinnitanud. Kuigi Martin Y Paz rõhutas sellega seoses, et tootesarja „Nathan” ja nendega seotud kaubamärkide kasutamine ühiselt on lähedane litsentsi-tüüpi lepingulisele suhtele, mõõnis ta, et tegelikult ei olnud kasutamisel sellise suhte tunnuseid. Seega leidis kohus, et eelotsusetaotlus on vastuvõetamatu niivõrd, kuivõrd see puudutab direktiivi 89/104 artikli 8 tõlgendamist ning ülejäänud osas vastuvõetav.

Muudes küsimustes, mis on seotud direktiivi 89/104 artikliga 5, andis Euroopa Kohus olulised juhised kaubamärgist tuleneva ainuõiguse tõlgendamiseks:

- 1) direktiivi 89/104 artiklitega 5–7 ühtlustatakse kaubamärgist tulenevaid õigusi käsitlevad normid täielikult ning need artiklid määratlevad õigused, mis kuulu-



- vad Euroopa Liidus kaubamärgi omanikele (vt eelkõige 20. novembri 2001. aasta otsuse liidetud kohtuasjades: C-414/99–C-416/99: Zino Davidoff ja Levi Strauss, EKL 2001, lk I-8691, punkti 39; 3. juuni 2010. aasta otsuse kohtuasjas C-127/09: Coty Prestige Lancaster Group, EKL 2010, lk I-4965, punkti 27 ja 22. septembri 2011. aasta otsuse kohtuasjas C-482/09: Budějovický Budvar, EKL 2011, lk I-8701, punkti 32);
- 2) riigisisene kohus ei saa kaubamärgist tulenevat ainuõigust käsitleva kohtuvaidluse raames piirata sellist ainuõigust määral, mis ületab eelnimetatud artiklites 5–7 sätestatud piirangud, välja arvatud eelnimetatud direktiivi artiklis 8 ja sellele järgnevatel artiklites ette nähtud erandjuhtudel;
  - 3) nõusolek, mis võimaldas ühel isikul kasutada käekottide ja jalatsite tähistamiseks teise isiku kaubamärkidega identseid tähiseid, toob tõepoolest kaasa ainuõiguse ammendumise direktiivi 89/104 artikli 7 tähenduses, kuid seda üksnes seoses nende toodetega, mille on esmakordselt Euroopa majanduspiirkonnas (EMP) turule viinud isik, kellele nõusolek anti (vt selle kohta 1. juuli 1999. aasta otsuse kohtuasjas C-173/98: Sebago ja Maison Dubois, EKL 1999 lk I-4103, punkte 19 ja 20 ning eespool viidatud kohtuotsuse Coty Prestige Lancaster Group punkti 31);
  - 4) eelnimetatud kohtupraktikast ja samuti direktiivi 89/104 artikli 7 sõnastusest ilmneb, et kolmas isik, kellele on nõusolek antud ja kes saab seega tugineda ainuõiguse ammendumisele kõigi selle nõusolekuga hõlmatud ning tema poolt EMP-s turule viidud toodete osas, ei saa enam sellele ammendumisele tugineda, kui nõusolek on tagasi võetud;
  - 5) väljakujunenud kohtupraktikast tuleneb seoses direktiivi 89/104 artiklist 5 olemuslikult tulenevate ainuõiguse piirangutega, et selles sättes ette nähtud piirang kehtestati, võimaldamaks kaubamärgi omanikul kaitsta oma konkreetseid huve selle kaubamärgi omanikuna, see tähendab tagada, et kaubamärk saab täita oma ülesandeid. Seega peab selle õiguse teostamine piirduma juhtudega, kui tähise kasutamine kolmanda isiku poolt kahjustab mõnda kaubamärgi ülesannet. Kaubamärgi selliste ülesannete hulka ei kuulu mitte ainult kaubamärgi peamine ülesanne tagada tarbijatele kauba või teenuse päritolu, vaid ka muud ülesanded, nagu eeskätt asjaomase kauba või teenuse kvaliteedi tagamine või teabe, investeeringute ja reklaamiga seotud ülesanded (vt eelkõige eespool viidatud kohtuotsuse Budějovický Budvar punkti 71 ja seal viidatud kohtupraktikat ning 22. septembri 2011. aasta otsuse kohtuasjas C-323/09: Interflora ja Interflora British Unit, EKL 2011, lk I-8625, punkte 32–41);
  - 6) kui tõepoolest peaks olema nii, et Gauquie kasutas Martin Y Pazi kaubamärkidega identseid tähiseid ilma viimase loata pärast seda, kui Martin Y Paz oli väljendanud oma tahet teostada Gauquie vastu oma ainuõigust, siis peab kohus vastavalt eespool tõdetule kontrollima, kas selline kasutamine vaadeldava juhtumi asjaoludel kahjustab või võib kahjustada mõnd kõnealuste kaubamärkide ülesannet. Kui selline kahjustamine või kahjustamise oht peaks esinema, siis tuleb sedastada, et Martin Y Pazi ilmajätmine oma ainuõiguse teostamise võimalusest Gauquie poolt kaubamärgi kasutamise vastu ületab direktiivi 89/104 artiklitest 5–7 sätestatud piirangud;

- 7) riigisisene kohus võib mõista kaubamärgi omanikule karistuse või kohustada teda hüvitama kahju, kui tuvastatakse, et asjaomane kaubamärgi omanik on õigusvastaselt tagasi võtnud nõusoleku, mille ta oma kaubamärkidega identsete tähiste kasutamiseks kolmandale isikule andis. Nagu on märkinud nii Poola valitsus, Euroopa Komisjon kui ka kohtujurist oma ettepaneku punktides 78–83, ei saa siiski sellise käitumise tuvastamise tulemiks olla kohtuotsusega määratatuks ajaks ühise kasutamise säilitamine, kui selleks puudub asjaomaste äriühingute ühine tahe.

Kokkuvõttes leidis Euroopa Kohus, et esitatud küsimustele tuleb vastata, et direktiivi 89/104 artikliga 5 on vastuolus see, kui kaubamärgi omanik, kes kolmanda isikuga ühise kasutamise raames on sellele kolmandale isikule andnud nõusoleku oma kaubamärkidega identsete tähiste kasutamiseks teatavate kaupade puhul, mis kuuluvad klassidesse, mille tähistamiseks asjaomased kaubamärgid on registreeritud, ja kes sellise kasutamisega enam nõus ei ole, jäetakse täielikult ilma võimalusest tugineda talle neist kaubamärkidest tulenevale ainuõigusele selle kolmanda isiku vastu ja võimalusest teostada ise seda ainuõigust kaupade puhul, mis on identsed kolmanda isiku kaupadega.

Tulenevalt direktiivi 89/104/ artiklist 5 saab kaubamärgi omanik, kes on kolmandale isikule andnud nõusoleku oma kaubamärkidega identsete tähiste kasutamiseks ning selle kasutamisega enam nõus ei ole, võimaluse tugineda talle neist kaubamärkidest tulenevale ainuõigusele selle kolmanda isiku vastu. Samuti on sellel kaubamärgi omanikul õigus ise teostada seda ainuõigust kaupade puhul, mis on kolmanda isiku kaupadega identsed.

## Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-666/11

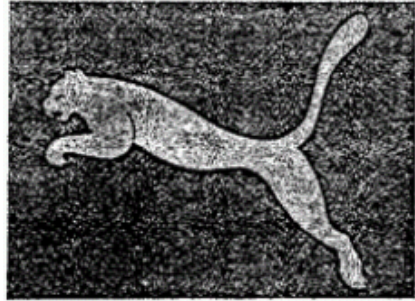
Üldkohus tegi 7. novembril 2013 otsuse kohtuasjas nr T-666/11 (Danuta Budziewska vs. Siseturu Ühtlustamise Amet), kus käsitletakse disaini üldmuljet ja eristatavust ning informeeritud kasutaja mõistet.

Vaidlusalune ühenduse disainilahendus (vt joonist 1), mis oli registreeritud logona Locarno klassifikatsiooni klassi 32 osas, tunnistati kehtetuks määruse artikli 25 lõike 1 punkti b ja artiklite 4 ning 6 alusel<sup>4</sup>, kuna vaidlustatud disainilahendus ei täitnud disainilahenduse määruuses sätestatud eristatavuse nõuet.

Apellatsioonikoda jättis appellatsioonikaebuse rahuldamata ning võttis seisukoha, et vaidlusalune disain ning kujutis, mis sisaldub varem registreeritud rahvusvahelises kaubamärgis (vt joonist 2), jätavad sama üldmulje. Ühenduse disainilahenduse omanik esitas kohtule hagi, et tühistada kaebuse tagasilükkamise otsus.

---

<sup>4</sup> Nõukogu määrus (EÜ) nr 6/2002, 12. detsember 2001, ühenduse disainilahenduse kohta.



Joonis 1. Vaidlusalune disainilahendus

Joonis 2. Rahvusvaheline kaubamärk nr 369 072

Hageja nõue oli suunatud tühistamisosakonna otsuse vastu, nõudes kohtult selle tühistamist. Nõue hõlmas endas apellatsioonikoja poolt langetatud otsuse tühistamist ning oli seega vastuvõetav. Kohtuotsuses on öeldud, et disainil puudub eristatavus, mis on ühenduse disainilahenduse artikli 6 järgi õiguskaitsesse tekkimise eelduseks.

Kohus leidis, et eristatavuse kindlaks tegemisel on oluline hinnata toodet, millel plaanitakse vaidlusalust disaini kasutada. Teiseks tuleb hinnata, kes on nende toodete puhul informeeritud kasutaja, ja analüüsida, kui teadlik on informeeritud kasutaja mingis kindlas sektoris olemas olevatest toote disainidest. Kolmandaks on oluline autori vabadusaste ning neljandaks üldmulje, mille disain jätab informeeritud kasutajale. Disaini eristatavust hinnatakse informeeritud kasutajale jääva üldmulje põhjal. Informeeritud kasutaja mõiste osutab isikule, kes vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale asub kahe kontseptsiooni – kaubamärgiõiguse põhjal tavatarbija ning patendiõiguse põhjal eksperdi – vahel. Mida tähelepanelikumad ning suuremate teadmistega nad on, seda suurema tõenäosusega võetakse arvesse ka disainilahenduse eristatavust<sup>5</sup>.

Mõlemad antud juhtumis käsitletavat kujutised jätvavad samasuguse üldmulje. Neil on kujutatud külgsuunas hüppavat kaslast, suunaga vasakule, tõstetud sabaga, ning kujutis asetseb erksavärvilisena tumedavärvilisel taustal. Disainilahenduse omaniku argument, mille kohaselt ühel kujutistest on kujutatud puumat, teisel aga kodukassi, lükati tagasi. Esiteks pole väide piisavalt põhjendatud, kuna mõlemal loomal on omapärane sale ja paindlik kehakuju. Teiseks ei ole looma zooloogiline liigitus määravaks teguriks võrreldavate kujutiste üldmulje hindamisel.

*OHIM-i infokiri „Alicante uudised“, detsember 2013*

---

<sup>5</sup> Euroopa Kohtu otsuse T-666/11, 07.11.2013, punkt 32.



## **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            disain@epa.ee  
tel                627 7926