

# EUROOPA KAUBAMÄRGI JA DISAINI INFOKIRI

Patendiamet nr 4-2013

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 saavutatu ning huvitavamad disainilahendusi ja kaubamärke puudutavad õigusvaidlused.

Täpsemalt tuleb käesolevas infokirjas juttu kaupade ja teenuste klassifitseerimise ühtlustamisest seoses kohtulahendi „IP Translator” kohta tehtud ühisteatisega, OHIM-i uuest veebilehest ja OHIM-i Akadeemia uuest õppeportaalist. Õigusvaidluste osas tutvustatakse Euroopa Liidu Üldkohtu otsuseid, kus käsitletakse varem õiguskaitse saanud kaubamärkidega samaste disainilahenduste õiguskaitset.

## Teemad

- „IP Translator” otsusest tulenev kokkulepe
- OHIM-i uus veebileht
- OHIM-i Akadeemia õppeportaal
- Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-55/12
- Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-608/11

## „IP Translatori” otsusest tulenev kokkulepe

Pärast „IP Translatori” kohtuotsuse avaldamist juunis 2012 on mitmel koosolekul arutatud OHIM-i ja Euroopa Liidu liikmesriikide ametite vahel Nizza klassifikatsiooni klassipäiste tõlgendamist. Üldmõisted on väljendid, mis on esitatud klassipäistes ja on üksteisest eraldatud semikoolonitega. 2013. aasta maiks olid kõik klassipäistes sisalduvad üldmõisted üle vaadatud ja jõutud kokkuleppele, et 11 üldmõistet ei vasta „IP Translatori” otsuses sätestatud selguse ja täpsuse nõuetele. Neid üldmõisteid edaspidi ilma täpsustuseta ei aktsepteerita. Ülejäänud 186 klassipäistes sisalduvat üldmõistet on loetud aktsepteeritavateks.

20. novembril avaldasid klassipealkirjade koostööprojekti osalevad kaubamärgiametid oma kodulehtedel ühisteatise klassipealkirjade käsitlemise kohta klassifitseerimisel (*Common Communication 2*)<sup>1</sup>.

Selles märgitakse, et 19. juunil 2012 tegi Euroopa Kohus otsuse kohtuasjas C-307/10 „IP Translator”, andes esitatud küsimustele järgmised vastused:

- 1) direktiivi 2008/95 tuleb tõlgendada nii, et see nõuab, et taotleja määraks piisava selguse ja täpsusega kindlaks need kaubad ja teenused, mille osas kaubamärgi õiguskaitsset taotleatakse, nii et pädevad asutused ja ettevõtjad saaksid taotletava õiguskaitsese ulatuse kindlaks teha üksnes sellel alusel;
- 2) direktiivi 2008/95 tuleb tõlgendada nii, et see ei takista Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõistete kasutamist nende kaupade ja teenuste kindlaksmääramisel, mille jaoks kaubamärgi õiguskaitsset taotleatakse, tingimusel et niisugune kindlaksmääramine on piisavalt selge ja täpne;
- 3) siseriikliku kaubamärgi taotleja, kes kasutab nende kaupade ja teenuste kindlaksmääramisel, mille osas ta kaubamärgi õiguskaitsset taotleb, kõiki Nizza klassifikatsiooni konkreetse klassipäise üldmõisteid, peab täpsustama, kas tema taotlus hõlmab kõiki asjasse puutuva klassi alfabeetilise loendi kaupu ja teenuseid või üksnes osa neist kaupadest ja teenustest. Kui taotlus puudutab vaid teatud kaupu ja teenuseid, peab taotleja täpsustama, milliste vastava klassi kaupade ja teenuste jaoks kaitsset taotleatakse.

Kõnealune otsus mõjutab Euroopa Liidu kõigi kaubamärgiametite praktikat ning toob kaasa vajaduse ühtlustada kaubamärgisüsteemis ja taotlejatele kindlustunde tagamise huvides Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõistete tõlgendamist. Jättes kõrvale asjaolu, et iga amet on seotud oma riigi õigusaktide, riiklike kohtute otsuste ja mõnel juhul ka varasemate teatistega, on olemas valmidus ja vajadus teha koostööd nimetatud otsuse ühtlustatud rakendamiseks, et pakkuda õiguskindlust nii pädevatele asutustele kui ka ettevõtjatele.

Esimese küsimuse valdkonnas teevad Euroopa Liidu kaubamärgiametid koostööd, et luua kaupade ja teenuste selguse ja täpsuse kriteeriumide kohta ühine arusaam ning töötada välja ühised põhimõtted, mille põhjal koostatakse vastav ühisteatis.

Teise küsimuse valdkonnas vaatasid Euroopa Liidu kaubamärgiametid läbi kõik Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõisted, et määrata kindlaks, millised neist on piisavalt selged ja täp-

---

<sup>1</sup> Ühisteatis 2 (*Common Communication 2*) on kättesaadav Patendiameti veebilehel [www.epa.ee](http://www.epa.ee).

sed. Lävivaatamise käigus tehti kindlaks, et 11 allpool esitatud üldmõistet ei ole piisavalt selged ja täpsed ning sellest tulenevalt ei saa neid ilma täiendava täpsustamiseta vastuvõetavaks pidada. Ülejäänud üldmõisted on vastuvõetavad. Lisaks töötati välja põhjendused ja selgitused, miks Nizza klassifikatsiooni klassipäiste 11 üldmõistet ei peeta piisavalt selgeks ja täpseks.

Ametid leppisid kokku, et kohtuotsusel ei ole tagasiulatuvat mõju, st ei nõuta registreeritud *ex officio* muutmist nende enne käesoleva teatise rakendamist tehtud registreeringute osas, mis sisaldavad üht või mitut vastuvõetamatut üldmõistet. Vastuvõetavate mõistete otsimisel ja kindlakstegemisel on võimalik kasutada abivahendina näiteks TMclassi.

Kolmanda küsimusega seoses antakse ühisteatise kohtuasjas „IP Translator” tehtud otsuse rakendamise kohta ülevaade sellest, kuidas Euroopa Liidu kaubamärgiametid nimetatud otsuse rakamisega seotud konkreetsete küsimustega tegelevad.

Üldmõisted, mis ei võimalda õiguskaitses ulatuse piisavalt selget ja täpset kindlaksmääramist, on märgitud alltoodud nimekirjas rasvases kirjas.

**Klass 6 – Lihtmetallist kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse**

**Klass 7 – Masinad** ja tööpingid

**Klass 14 – Väärismetallid ja nende sulamid ning neist [väärismetallidest ja nende sulamitest] valmistatud või nendega plakeeritud tooted**, mis ei kuulu teistesse klassidesse

**Klass 16 – Paber, papp ja nendest [paberist ja papist] valmistatud tooted**, mis ei kuulu teistesse klassidesse

**Klass 17 – Kautšuk, gutapertš, kummi, asbest, vilgukivi ja nendest [kautšukist, gutapertšist, kummist, asbestist ja vilgukivist] valmistatud tooted**, mis ei kuulu teistesse klassidesse

**Klass 18 – Nahk, tehisnahk ja nendest [nahast ja tehisnahast] valmistatud tooted**, mis ei kuulu teistesse klassidesse

**Klass 20 – Teistesse klassidesse mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, pilliroost, vitstest, sarvest, luust, elevantiluust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust, pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist**

**Klass 37 – Remont**

**Klass 37 – Paigaldustööd**

**Klass 40 – Materjalitöötlus**

**Klass 45 – Kolmandate isikute poolt üksikisikutele nende vajaduste rahuldamiseks osutavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused**

Mõnel juhul võidakse osa üldmõistest pidada piisavalt selgeks ja täpseks, kui seda kasutatakse eraldi seisvalt. Näiteks üldmõistes „masinad ja tööpingid” oleks mõiste „tööpingid” eraldi seisvalt vastuvõetav, sest see tähistab konkreetset liiki kaupu. Sellistel juhtudel on see osa üldmõistest tähistatud halliga. See ei kehti siiski tekstiosa „mis ei kuulu teistesse klassidesse” kohta.

Põhjused, miks Nizza klassifikatsiooni klassipäiste 11 üldmõistet ei ole selged ja täpsed, on esitatud allpool.

**Klass 6 – Lihtmetallist kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse.** Võttes arvesse vajadust selguse ja täpsuse järele, ei näita antud mõiste selgelt, mis kaupu see hõlmab, sest ei ole öeldud, mis kaupadega on tegemist, vaid üksnes, millest need kaubad on tehtud. See mõiste hõlmab mitmesuguseid kaupu, millel võivad olla väga erinevad omadused ja/või erinev otstarve, nende tootmiseks ja/või kasutamiseks võib vaja minna väga erineval tasemel tehnilist suutlik-

kust ja oskusteavet, need võivad olla suunatud eri tarbijatele, neid võidakse müüa eri müügikanalite kaudu ning seepärast on need seotud eri turusektoritega.

Klass 7 – **Masinad** ja tööpingid. Võttes arvesse vajadust selguse ja täpsuse järele, ei näita mõiste „masinad” selgelt, mis masinaid see hõlmab. Masinad võivad olla eri omaduste või otstarbega, nende tootmiseks ja/või kasutamiseks võib vaja minna väga erineval tasemel tehnilist suutlikkust ja oskusteavet, need võivad olla suunatud eri tarbijatele, neid võidakse müüa eri müügikanalite kaudu ning seepärast on need seotud eri turusektoritega.

Klass 14 – **Väärismetallid** ja nende sulamid ning **neist [väärismetallidest ja nende sulamitest] valmistatud või nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse**. Võttes arvesse vajadust selguse ja täpsuse järele, ei näita mõiste „neist [väärismetallidest ja nende sulamitest] valmistatud või nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse” selgelt, mis kaupu see hõlmab, sest ei ole öeldud, mis kaupadega on tegemist, vaid üksnes, millest need kaubad on tehtud või millega plakeeritud. See mõiste hõlmab mitmesuguseid kaupu, millel võivad olla väga erinevad omadused, nende tootmiseks võib vaja minna väga erineval tasemel tehnilist suutlikkust ja oskusteavet, need võivad olla suunatud eri tarbijatele, neid võidakse müüa eri kanalite kaudu ning seepärast on need seotud eri turusektoritega.

Klass 16 – **Paber**, papp ja **nendest [paberist ja papist] valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse**. Võttes arvesse vajadust selguse ja täpsuse järele, ei näita mõiste „nendest [paberist ja papist] valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse” selgelt, mis kaupu see hõlmab, sest ei ole öeldud, mis kaupadega on tegemist, vaid üksnes, millest need kaubad on tehtud. See mõiste hõlmab mitmesuguseid kaupu, millel võivad olla väga erinevad omadused ja/või erinev otstarve, nende tootmiseks ja/või kasutamiseks võib vaja minna väga erineval tasemel tehnilist suutlikkust ja oskusteavet, need võivad olla suunatud eri tarbijatele, neid võidakse müüa eri kanalite kaudu ning seepärast on need seotud eri turusektoritega.

Klass 17 – **Kautšuk**, gutapertš, kummi, asbest, vilgukivi ja **nendest [kautšukist, gutapertšist, kummist, asbestist ja vilgukivist] valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse**. Võttes arvesse vajadust selguse ja täpsuse järele, ei näita mõiste „nendest [kautšukist, gutapertšist, kummist, asbestist ja vilgukivist] valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse” selgelt, mis kaupu see hõlmab, sest ei ole öeldud, mis kaupadega on tegemist, vaid üksnes, millest need kaubad on tehtud. See mõiste hõlmab mitmesuguseid kaupu, millel võivad olla väga erinevad omadused ja/või erinev otstarve, nende tootmiseks ja/või kasutamiseks võib vaja minna väga erineval tasemel tehnilist suutlikkust ja oskusteavet, need võivad olla suunatud eri tarbijatele, neid võidakse müüa eri kanalite kaudu ning seepärast on need seotud eri turusektoritega.

Klass 18 – **Nahk**, tehisnahk ja **nendest [nahast ja tehisnahast] valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse**. Võttes arvesse selguse ja täpsuse vajadust, ei näita mõiste „nendest [nahast ja tehisnahast] valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse” selgelt, mis kaupu see hõlmab, sest ei ole öeldud, mis kaupadega on tegemist, vaid üksnes, millest need kaubad on tehtud. Määratlus hõlmab mitmesuguseid kaupu, millel võivad olla väga erinevad omadused ja/või erinev otstarve, nende tootmiseks ja/või kasutamiseks võib vaja minna väga erineval tasemel tehnilist suutlikkust ja oskusteavet, need võivad olla suunatud eri tarbijatele, neid võidakse müüa eri kanalite kaudu ning seepärast on need seotud eri turusektoritega.

Klass 20 – **Teistesse klassidesse mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, pilliroost, vitstest, sarvest, luust, elevantluust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust, pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist.** Võttes arvesse vajadust selguse ja täpsuse järele, ei näita see mõiste selgelt, mis kaupu see hõlmab, sest ei ole öeldud, mis kaupadega on tegemist, vaid üksnes, millest need kaubad on tehtud. See mõiste hõlmab mitmesuguseid kaupu, millel võivad olla väga erinevad omadused ja/või erinev otstarve, nende tootmiseks ja/või kasutamiseks võib vaja minna väga erineval tasemel tehnilist suutlikkust ja oskusteavet, need võivad olla suunatud eri tarbijatele, neid võidakse müüa eri kanalite kaudu ning seepärast on need seotud eri turusektoritega.

Klass 37 – **Remont.** Võttes arvesse vajadust selguse ja täpsuse järele, ei näita see mõiste selgelt, mis teenuseid osutatakse, sest ei ole öeldud, mida tuleb remontida, vaid üksnes, et tegemist on remonditeenustega. Kuna remonditavatel asjadel võivad olla erinevad omadused, pakuvad remonditeenuseid teenuseosutajad, kelle tehnilise suutlikkuse ja oskusteabe tase on erinev ning need teenused võivad olla seotud eri turusektoritega.

Klass 37 – **Paigaldustööd.** Võttes arvesse vajadust selguse ja täpsuse järele, ei näita see mõiste selgelt, mis teenuseid osutatakse, sest ei ole öeldud, mida tuleb paigaldada, vaid üksnes, et tegemist on paigaldustöödega. Et paigaldatavatel asjadel võivad olla erinevad omadused, teevad paigaldustöid teenuseosutajad, kelle tehnilise suutlikkuse ja oskusteabe tase on erinev ning need tööd võivad olla seotud eri turusektoritega.

Klass 40 – **Materjalitöötlus.** Võttes arvesse vajadust selguse ja täpsuse järele, ei näita see mõiste selgelt, mis teenuseid osutatakse. Töötlemise laad ja töödeldavad materjalid on ebaselged. Need teenused hõlmavad mitmesuguseid tegevusi, mida eri teenuseosutajad erinevate omadustega materjalidega teevad, need nõuavad väga erineval tasemel tehnilist suutlikkust ja oskusteavet ning võivad olla seotud eri turusektoritega.

Klass 45 – **Kolmandate isikute poolt üksikisikutele nende vajaduste rahuldamiseks osutavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused.** Võttes arvesse vajadust selguse ja täpsuse järele, ei näita see mõiste selgelt, mis teenuseid osutatakse. Need teenused hõlmavad mitmesuguseid tegevusi, mida eri teenuseosutajad teevad, need nõuavad väga erineval tasemel oskusi ja oskusteavet ning võivad olla seotud eri turusektoritega.

Uus praktika kajastub OHIM-i uues kaubamärgijuhendis ja see võetakse kasutusele niipea kui uus veebileht ja uus e-taotluse esitamise töövahend on kasutajatele kättesaadavad.

OHIM-i infokiri „Alicante uudised”, oktoober 2013

## OHIM-i uus veebileht

OHIM-i uus veebileht, mis asendab 15 aastat tagasi loodud esimest veebilehte, kavatakse novembri lõpus kasutajatele kättesaadavaks teha. Eesmärk on pakkuda kasutajatele moodsa tehnoloogia ja mitmesuguste *online*-töövahendite abil täielikult elektroonilisi teenuseid ning lihtsamat ligipääsu OHIM-i menetlusteabele, k.a ühenduse kaubamärke ja disainilahendusi puudutavale teabele.

Veebileht on loodud mõeldes kasutajate vajadustele, võttes aluseks kasutajatelt saadud tagasi-

side. Kasutajate soovide väljaselgitamiseks viidi läbi testimisi nii ametisestest kui ka -väliste kasutajatega, lisaks korraldati regulaarselt kasutajate töögruppide koosolekuid ja viidi läbi kasutajauuring. Selle tulemusena peaks olema uuel veebilehel kättesaadav lihtne ja praktiline teave kaubamärgi ning disaini põhitõdedest, vajalikud registreerimismenetluse juhendid ning teave võimaluste kohta pärast registreerimist.

Registreeritud kasutajate jaoks on veebilehel eraldi võimalused mis tahes toimingu tegemiseks või konsulteerimiseks. Isikustatud lehekülje kaudu on võimaldatud kiire ligipääs oma failide ja andmekogu juurde, kust saab näha teabevahetust OHIM-iga, oma konto staatust, uudiseid, meeldetuletusi ja palju muud.

Otsinguvõimalused, nii lihtotsingu kui ka laiendatud otsingu puhul, on täiustatud kasutajatelt saadud tagasiside põhjal, kusjuures puuduvad tulemuste arvu piirangud ja teavet saab Euroopa Liidu 23 keeles. Lisaks on kõik andmed – ühenduse kaubamärgid ja disainilahendused, omanikud, esindajad – ühes andmebaasis.

Uue veebilehe loomisel osalenud OHIM-i veebispetsialistide meeskond korraldab mitmes linnas tööseminare, et demonstreerida kasutajatele uue veebilehe eeliseid ja võimalusi. Tööseminare korraldatakse koostöös liikmesriikide ametite ja kasutajaühendustega Beneluxi maades, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Portugalis, Hispaanias ja Ühendkuningriigis. Neid planeeritakse ka 2014. aastaks.

Uus e-taotluste süsteem sisaldab täiesti uusi navigeerimise ja andmete esitamise võimalusi, sh taksonoomia kasutamise võimalus, uued valikud kasutajale, kes vajab täiustatud funktsioone ning esmakordse kasutaja abimees, mis juhendab teda e-taotluse esitamise kogu protsessi jooksul. OHIM-i Akadeemia korraldab veebiseminari, kus keskendutakse uue e-taotluste esitamise töövahendi tutvustamisele. Veebiseminaril tutvustatakse e-taotluse esitamise põhifunktsioone: taotluse andmete sisestamine, navigeerimine kaupade ja teenuste loetelu koostamisel, taotluse edastamine ja lõivu tasumine. Veebiseminar toimub 27. novembril kell 15.00 ja on avatud kõigile huvilistele.

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

## OHIM-i Akadeemia õppeportaal

Uus OHIM-i Akadeemia õppeportaal, mis käivitati OHIM-i siseselt augustis ja mida tuntakse lühendi all OALP, on õppejuhtimissüsteem, mille eesmärk on edendada ja hõlbustada OHIM-i töötajate ja ametiväliste huvigruppide õppeprotsessi. OALP on kättesaadav uue OHIM-i veebilehe osana ning see peaks avalikkuse jaoks käivituma novembris. Tegemist on õppe-, mitte väljaõppeportaaliga – see on suunatud pidevale õppimisele ja enesearendusele ning selle eesmärk on edendada teadmiste jagamist üksikisiku ja ettevõtte tasandil.

OHIM-i Akadeemia koostab õppeportaalile (OALP) e-õppe mooduleid ja veebipõhiseid õppe-mooduleid ning pakub ürituste, nt seminaride, konverentside ja veebiseminaride salvestisi, mida Euroopa Liidu riiklikud ja piirkondlikud intellektuaalomandiametid ning kasutajaühendused saavad seejärel jagada. Üks hea näide sellest on taksonoomia e-õppe juhised, mis aitavad kaasa taksonoomia ja TMclassi kasutuselevõtule.

Ainulaadne on, et huvigrupid ei pea soovitu leidmiseks lappama läbi suurt hulka teavet, kuna oluline info on suunatud kitsalt segmenteeritud kasutajaskonnale. OALP-ile juurde pääsemiseks on kaks viisi: registreerimata külalisena või registreeritud kasutajana. Ligipääs registreerimata külalisena tähendab, et igaüks, ükskõik missugusest maailma paigast, saab juurdepääsu tasuta materjalile. Iseäranis on sellest kasu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, intellektuaalomanditundengitele ja kõikidele, kellele intellektuaalomand huvi pakub. Registreeritud kasutajad, sealhulgas OHIM-i ja Euroopa Liidu riiklike ja piirkondlike intellektuaalomandiametite töötajad, saavad juurdepääsu intellektuaalomandialastele ja muudele konkreetsetele õppemoodulitele ning ärikasutajad ja laiem avalikkus saavad avada väljaõppe- ja e-ettevõtluse rakendusi õppevideote kaudu.

Juba ainuüksi 2013. aastaks on välistele kasutajatele OALP-i kaudu planeeritud arvukalt kursusi, muu hulgas õppevideo TMclassi ja taksonoomia kohta ja õppevideod, mis tutvustavad uut OHIM-i ja vaatluskeskuse (*Observatory*) veebilehte. OALP-i tegevus ei piirdu vaid tööstusomandiga; ette on nähtud ka arvukalt muid koolitusi. Näiteks muutub OALP-i kaudu kättesaadavaks 8.–9. aprillil 2013 Euroopa Ühenduse disainilahenduste registreerimise 10. sünnipäeva puhul korraldatud rahvusvaheline disainialane konverents, võimaldades osalejatel näha disainiekspertide debatte ja ettekandeid.

Portaali eesmärk on OHIM-i ja riiklike ametite töötajate koolitamise abil suurendada nende intellektuaalomandi ja muude pädevusvaldkondade tavade lähendamist ning näidata videote kaudu avalikkusele ja ärikasutajatele e-ettevõtluse rakendusvõimalusi. Samuti aitab selle hariv tegevus toetada intellektuaalomandiõiguste rakendamist. OHIM-iga hiljuti sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumiga raames toimuvad kõnelused EPO-ga ja WIPO-ga, et nende organisatsioonide kursused oleksid tulevikus kättesaadavad ka OALP-i kaudu.

OALP on OHIM-i õppe- ja teadmiste jagamise missiooni olulisim osa, mille abil suudetakse loodetavasti suurel määral täiendada intellektuaalomandiekspertide ühist teadmistepagasit.

*Refereeritud OHIM-i infokirjast „IP C&C koostöö ja lähenemine”, september 2013*

## Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-55/12

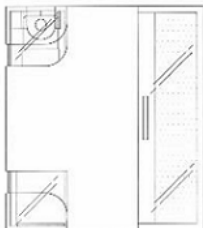
Üldkohus tegi 25. aprillil 2013 otsuse kohtuasjas nr T-55/12 (Su-Shan Chen vs. Siseturu Ühtlustamise Amet), kus käsitletakse puhastusseadet kujutava ühenduse registreeritud disainilahenduse ja ühenduse varasema ruumilise kaubamärgi samasust ning nende äravahetamise tõenäosust.

Kõnealuse kaasuse puhul lükkas üldkohus tagasi apellatsioonikoja otsuse peale esitatud tühistamishagi ning kinnitas otsust, mille kohaselt ühenduse registreeritud disainilahenduse nr 1027718-0001 (nimetusega *disainilahendus puhastusseadmetele*) registreerimisotsus on õigustühine, kuna see on vastuolus nõukogu määruse nr 6/2002 (ühenduse disainilahenduse kohta) artikli 25 punkti 1 lõikega e.

*Kaasuse faktilised ja õiguslikud asjaolud*

Pärast eelnimetatud disainilahenduse (vt joonis 1, lk 8) registreerimist esitati selle vastu kehtetuks tunnistamise avaldus. Avalduse esitamise aluseks oli nõukogu määruse nr 6/2002 artikli 25

punkti 1 lõige e. Antud sätte kohaselt võib ühenduse registreeritud disainilahenduse kehtetuks tunnistada, kui hilisemas disainilahenduses on kasutatud eristusvõimelist kaubamärki ning ühenduse või liikmesriigi õigusaktide alusel on märgi omanikul õigus selline kasutus keelata.



Joonis 1. Vaidlustatud ühenduse disainilahendus

Antud vastuolule tuginedes tõi kehtetuks tunnistamise avalduse esitanud isik esile järgmise ruumilise ühenduse kaubamärgi (vt joonis 2), mis on registreeritud klassis 3 (edaspidi *varasem ühenduse kaubamärk*):



Joonis 2. Varasem ühenduse kaubamärk

Kehtetuks tunnistamise avaldusele järgnenud menetlusprotsessi lõppedes tunnistasid nii OHIM-i tühistamisosakond kui ka apellatsioonikoda õiguskaitse saanud disainilahenduse kehtetuks. Apellatsioonikoda märkis oma otsuses, et kuna eelnimetatud disainilahendus sisaldab varasemat registreeritud ruumilist kaubamärki, siis on tegemist selge vastuoluga nõukogu määruse artikli 25 punkti 1 lõike e suhtes.

#### *Kokkuvõtte üldkohtu otsusest*

Nõukogu määruse nr 6/2002 artikli 25 punkti 1 lõike e suhtes leidis üldkohus, et seda sätet ei rakendata mitte üksnes sellistes olukordades, kus varasem eristusvõimeline kaubamärk on vaidlustataval disainilahendusel identselt reprodutseeritud, vaid piisab ka sellest, kui vaidlustataval disainilahendusel on märgata varasema registreeritud kaubamärgi domineerivaid elemente, k.a olukorras, kus varasema eristusvõimelise kaubamärgi reproduktsiooniga võrreldes on tehtud selliseid muudatusi, mis on tavatarbija arvates teisejärgulised. Oluline on mõista, et tavatarbija teeb otsuseid mälu põhjal ja ei pruugi alati muudatusi märgata.

Üldkohus märkis, et vaidlustatud disainilahendust saab võrreldes muude samalaadsete turul olevate toodetega pidada väliskujunduse poolest piisavalt eristatavaks, kuid vaidlustatud disainilahenduse ja varasema kaubamärgi väliskujunduse erinevused on teisejärgulised. Mõlemad



on riskikülkukujulised, kompaktsed ja ümarate nurkadega ning mõlematel on ühele küljele paigutatud pihustusseade ja teisele küljele käsn. Lisaks on klassi 3 kaubad, mille osas on kaubamärkide õiguskaitse saadud, sisuliselt identsed nende toodetega, mille osas vaidlustatud disainilahendust on mõeldud kasutada. Seega sai kinnitust OHIM-i seisukoht, et varasema kaubamärgi tunnusjooned on vaidlustatud disainilahendusel selgelt märgatavad. Varasema ruumilise kaubamärgi koosseisus olevad teisejärgulised või vaevuloetavad sõnalised osad ei mõjuta seda, kuidas tavatarbija kaubamärki visuaalselt tajub.

Üldkohus tõi vaidlustatud disainilahenduse puhul esile ka vastuolu nõukogu määruse nr 207/2009 (ühenduse kaubamärgi kohta) artikli 9 lõike 1 punktiga b<sup>2</sup>. Ühenduse vaidlustatud disainilahenduse omaniku seisukoht oli, et tarbijad ei taju talle kuuluvat disainilahendust puhastusseadmete kaubandusliku päritolu tähisena, st seda ei kasutata kaubamärgi funktsioonis, ning talle kuuluv disainilahendus ja varasem kaubamärk ei ole sarnased. Seetõttu puudub nende segiajamise tõenäosus. Üldkohus aga leidis, et disainilahenduse väliskuju on võrreldes teiste sama valdkonna kaupadega piisavalt omapärane, et tarbija võib seda tajuda puhastustoodete kaubandusliku päritolu tähisena. Võttes lisaks arvesse vaidlustatud disainilahenduse ja varasema kaubamärgi piisavat sarnasust, on olemas vastuolu nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punktiga b.

Seega, võttes arvesse vaidlustatud disainilahenduse ja varasema kaubamärgi välist sarnasust ning seda, et varasema klassis 3 registreeritud ühenduse kaubamärgiga tähistatavad kaubad on identsed toodetega, mille koosseisus vaidlustatud disainilahendust kavatsetakse kasutada, on üldkohtu hinnangul olemas tõenäosus nende segiajamiseks, seda isegi eeldusel, et varasema kaubamärgi eristusvõime on nõrk.

## Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-608/11

Üldkohus tegi 27. juunil 2013 otsuse kohtuasjas nr T-608/11 (Beifa Group Co. Ltd vs. Siseturu Ühtlustamise Amet), kus käsitletakse kirjutusvahendit kujutava ühenduse registreeritud disainilahenduse kehtetuks tunnistamist Euroopa Liidu liikmesriigis õiguskaitse saanud varasema ruumilise või kujutisliku kaubamärgi tõttu.

Euroopa Ühenduse registreeritud disainilahenduse (vt joonis 1, lk 10) tühistamistaotluse esitamise aluseks oli nõukogu määruse nr 6/2002 artikli 25<sup>3</sup> punkti 1 lõiked b<sup>4</sup> ja e<sup>5</sup>. Nii OHIM-i tühistamisosakond kui ka apellatsioonikoda kuulutasid ühenduse registreeritud disainilahenduse kehtetuks ning selle peale esitas disainilahenduse omanik kaebuse üldkohtule.

---

<sup>2</sup> Ühenduse kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus ilma tema loata kõiki tähiseid, kui identsuse või sarnasuse tõttu ühenduse kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu ühenduse kaubamärgi ja tähisega kaitsitud kaupade või teenustega on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et tähist seostatakse kaubamärgiga.

<sup>3</sup> Ühenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamise alused.

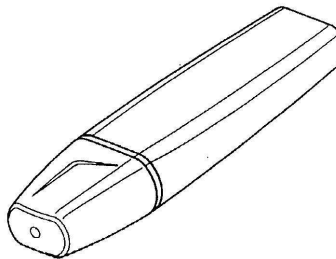
<sup>4</sup> Disainilahenduse mittevastavus määruse artiklitele 4–9 (hõlmates muu hulgas ka disainilahenduse eristatavuse puudumisest tingitud kehtetuks tunnistamise alust).

<sup>5</sup> Antud sätte kohaselt võib ühenduse registreeritud disainilahenduse kehtetuks tunnistada, kui hilisemas disainilahenduses on kasutatud (varasemalt avalikustatud) tähist ning seda tähist hõlmavate ühenduse õigusaktide või liikmesriigi õigusaktidega on tähise õiguste omanikul õigus selline kasutus keelata.

Üldkohus omakorda tühistas OHIM-i tehtud tühistamisotsuse. Üldkohus märkis, et kuigi apellatsioonikoda oli tühistamistaotluse menetlemisel korduvalt viidanud varasemale ruumilisele kaubamärgile (vt joonis 2), siis tühistamisotsuse langetamisel oli tuginetud hoopis varasemale kujutismärgile. Selline olukord tekkis seetõttu, et kaubamärk oli saanud Saksamaal õiguskaitses kahes eri vormis – nii kujutismärgina kui ka ruumilise märgina.



Joonis 1. Ühenduse vaidlustatud disainilahendus



Joonis 2. Saksamaal klassis 16 registreeritud varasem kaubamärk

Seejärel suunas üldkohus kaasuse tagasi apellatsioonikotta. Enne kaasuse uuesti menetlemist apellatsioonikojas märgiti, et vaidlustatud disainilahendus sai algselt õigustühiseks kuulutatud just seepärast, et eksisteeris suur oht vaidlustatud disainilahenduse ja varasema Saksamaal registreeritud kaubamärgi segiajamiseks.

Uue menetluse käigus väitis vaidlustatud disainilahenduse omanik, et apellatsioonikoda on rikkunud määruse artikli 61 lõiget 6, kuna on võtnud uue menetlusprotsessi käigus arvesse selliseid asjaolusid, mida üldkohtus ei arutatud (näiteks disainilahenduse eristatavuse puudumine vastavalt määruse artikli 25 punkti 1 lõikele b). Seda disainilahenduse omaniku märkust ei arvestatud, kuna apellatsioonikoja eelmise otsuse tühistamise tõttu tekkis õigus tugineda uue menetlusprotsessi käigus uutele õiguslikele alustele.

Menetlusprotsessi käigus väitis vaidlustatud disainilahenduse omanik ka seda, et tema õigust oma seisukohtade esitamiseks oli rikutud, kuna vaidlustatud disainilahenduse eristatavuse küsimusega ei tegele OHIM-i tühistamisosakond. Seda väidet aga ei peetud põhjendatuks, kuna ei nõukogu määrus nr 6/2002 ega ka Euroopa Komisjoni määrus nr 216/96 (mis reguleerib apellatsioonikoja protseduurireegleid) ei kohusta kaasust tühistamisosakonda tagasi saatma ega kõiki asjasse puutuvaid osapooli tingimata omapoolseid kommentaare esitama. Samuti ei leitud, et vaidlustatud disainilahenduse omaniku õigust oma seisukohtade esitamiseks oleks menetlusprotsessi käigus rikutud, kuna tal oli kogu menetlusprotsessi jooksul mitmeid võimalusi oma seisukohtade väljendamiseks.

Igal juhul ei oleks kaasuse saatmine tühistamisosakonda kaasa toonud sellist tulemust, millega oleks saanud nõuda varasemate Saksamaal registreeritud kaubamärkide kasutamise tõendamist. Sellekohane avaldus küll esitati algselt apellatsioonikojale, kuid kuna seda ei tehtud õigeaegselt, siis vastavat avaldust ei aktsepteeritud.

Vaidlustatud disainilahenduse omanik väitis seevastu, et kuna nii nõukogu määruses nr 6/2002 kui ka komisjoni määruses nr 2246/2002<sup>6</sup> sätestatud menetlusprotsessi kõikidest ajalistest piirangutest ei olnud OHIM ka ise eelnevalt täpselt kinni pidanud, siis sellele vastukaaluks oleks tulnud viimasel ikkagi aktsepteerida tema nõuet tõendada varasemate kaubamärkide kasutamist. Seda oleks disainilahenduse omaniku sõnul saanud sellisel juhul käsitleda kui kaalutusõigust, mille rakendumise korral oleks saanud OHIM tagada kõigi asjasse puutuvate osapoolte võrdse kohtlemise.

Seepeale kinnitas üldkohus, et avaldus varasemate kaubamärkide kasutamise tõendamiseks oleks tulnud esitada tühistamisosakonnale õigeaegselt. Kuna vaidlustatud disainilahenduse omanik seda õigeaegselt ei teinud, siis kehtiva kohtupraktika ja nõukogu määruse nr 207/2009<sup>7</sup> artikli 42 lõigete 2<sup>8</sup> ning 3<sup>9</sup> kohaselt ei saanud vastavat avaldust kaasuse hilisemas menetlusjärgus enam vastu võtta. Üldkohus rõhutas, et eelnimetatud artikli lõiked 2 ja 3 on rakendatavad analoogselt ka registreeritud ühenduse disainilahenduse kehtetuks tunnistamise menetlusprotsessis, kui selle käigus on õigeaegselt esitatud avaldus varasema disainilahenduse kasutamise tõendamiseks.

Lisaks kinnitas üldkohus apellatsioonikoja seisukohta, et asjasse puutuvate kaupade päritolu ja kaubamärkide sarnasus põhjustavad nende äravahetamise tõenäosust tavatarbijate seas. Üldkohus märkis seejuures, et määruse artikli 25 punkti 1 lõike e rakendamine ei piirdu üksnes olukordadega, kus varasem eristusvõimeline tähis on kujutatud identsena vaidlustataval disainilahendusel. Plisab ainuüksi sellest, kui vaidlustataval disainilahendusel on märgata varasema tähise domineerivaid elemente. Üldkohus pidas õigeks apellatsioonikoja hinnangut, mille kohaselt vaidlustatud disainilahendusel olevad süvendid parema haarde tagamiseks on teisejärgulised elemendid ning üldmulje vaidlustatud disainilahenduse ja varasema kaubamärgi osas jääb samaks. Sellega on aga rikutud varasema kaubamärgi omaniku õigusi ning määruse artikli 25 punkti 1 lõike e kohaselt tuleb sellisel juhul ühenduse registreeritud disainilahendus kehtetuks tunnistada. Kuna antud sättele tuginedes sai vastavat apellatsioonikoja otsust lõplikuks lugeda, siis puudus ka vajadus täiendava analüüsi ja menetlustoimingute järele ning vaidlustatud disainilahenduse tühistamisotsus jäi lõppkokkuvõttes jõesse.

---

<sup>6</sup> OHIM-ile ühenduse disainilahenduste registreerimise eest makstavate lõivude kohta (16. detsember 2002).

<sup>7</sup> Ühenduse kaubamärgi kohta.

<sup>8</sup> Taotleja nõudmisel peab vastulause esitanud varasema ühenduse kaubamärgi omanik tõendama, et varasemat ühenduse kaubamärki on ühenduses tegelikult kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, viie aasta jooksul enne ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist ning et see on vastulause aluseks või et mittekasutamise on õigustatud, tingimusel et varasem ühenduse kaubamärk on selleks kuupäevaks olnud registreeritud vähemalt viis aastat. Selliste tõendite puudumise korral lükatakse vastulause tagasi. Kui varasemat ühenduse kaubamärki on kasutatud vaid osa kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, loetakse see vastulause menetlemisel ainult nende kaupade või teenuste jaoks registreerituks.

<sup>9</sup> Nõukogu määruse nr 207/2009 artikli 42 lõiget 2 kohaldatakse ka artikli 8 lõike 2 punktis a osutatud varasemate siseriiklike kaubamärkide suhtes, asendades kasutuse ühenduses kasutusega liikmesriigis, kus varasem kaubamärk on kaitstud.



## **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](mailto:information@oami.europa.eu)  
tel +34 96 513 9100



## **Patendiamet**

Toompuiestee 7,  
15041 Tallinn

Tasuta konsultatsioonid:  
e-post [kaubamark@epa.ee](mailto:kaubamark@epa.ee)  
tel 627 7937  
e-post [disain@epa.ee](mailto:disain@epa.ee)  
tel 627 7926