

# EUROOPA KAUBAMÄRGI JA DISAINI INFOKIRI

Patendiamet nr 1-2013

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. Võttes arvesse, et OHIM on Madridi protokolliga lepinguosaline amet, käsitletakse infokirjas ka OHIM-i ja WIPO koostööd.

Täpsemalt tuleb käesolevas infokirjas juttu Alicante toimuvast rahvusvahelisest disainialasest konverentsist, taksonoomia ja Euroclassi (TMclassi) arendamisest, OHIM-i ja WIPO koostööst andmebaaside ühendamisel ning WIPO poolt Madridi süsteemi kasutajatele pakutavatest veebipõhistest teenustest. Õigusvaidluste osas on käsitletud ühte OHIM-i apellatsioonikoja otsust disainilahenduste kohta ja Euroopa Kohtu otsust, mis puudutab kaubamärgi kasutamise territoriaalset ulatust.

## Teemad

- **Kümme aastat ühenduse disainilahenduste registreerimist**
- **Roheline tuli taksonoomiale ja klassiulatustele**
- **Euroclassi (TMclassi) täismaja**
- **Kavatus ühendada TMView ja Global Brandi andmebaasid**
- **Madridi süsteemi veebipõhised teabevahetusvõimalused**
- **OHIM-i kolmanda apellatsioonikoja otsus kaasuse nr R 971/2011-3 kohta**
- **Euroopa Kohtu seisukoht ühenduse kaubamärgi kasutamise territoriaalse ulatuse kohta**

## Kümme aastat ühenduse disainilahenduste registreerimist

Alates 2003. aasta 1. aprillist on võimalik esitada avaldusi Alicante asuvale OHIM-ile Euroopa Ühenduse disainilahenduste registreerimiseks. 2003. aasta lõpuks oli OHIM-i saanud ja seal menetletud ligi 40 500 disainilahenduse registreerimise taotlust. Nüüdseks küündib vastav näitaja juba üle 690 000 ning ühenduse registreeritud disainilahendust käsitletakse paljude disainerite ja ettevõtjate poolt üle maailma kui kõrgelt väärtustatud intellektuaalomandit.

Säärase eduloo tähistamiseks ja ühenduse registreeritud disainilahenduse olulisuse tunnustamiseks korraldab OHIM 8.–9. aprillil 2013 Alicante rahvusvahelise disainialase konverentsi. See sündmus toob kohale rahvusvahelise disainikogukonna tipud, nagu näiteks Javier Mariscal (ettevõttest Estudio Mariscal), Quique Dacosta (ettevõttest Quique Dacosta Restaurante) ja Nuria Basi Moré (ettevõttest Armand Basi). Konverents ei ole aga mõeldud ainult ühele sihtgrupile, eesmärk on kokku tuua disaini, õiguse, tööstuse ja teaduse valdkonna eksperdid, kes kõik on olnud olulised ühenduse registreeritud disainilahenduse süsteemi edukal väljakujundamisel.

Konverentsil saab osa võtta intellektuaalomandi asjatundja David Stone'i (ettevõttest Simmons & Simmons) ja kaubandusõiguse professori José Manuel Otero Lastresi (Alcalá de Henaresi ülikoolist) juhitavatest plenaaristungitest, kus käsitletakse tööstusdisaini kohtupraktika ning ühenduse disainilahenduse registreerimistaotluse esitamise ja õiguste jõustamisega seotud teemasid. Neid valdkondi käsitlevad tööstusdisainivaldkonna kõrge tasemega eksperdid ning OHIM-i spetsialistid. Lisaks plenaaristungitele toimuvad istungid, kus käsitletakse spetsiifilisemaid disainialaseid küsimusi valdkonnapõhiselt, alates moest ja linnakujundusest kuni gastronoomia ja tehnoloogiani.

Konverentsi avab Ühendkuningriigist pärit mainekas intellektuaalomandiõiguse professor *sir* Robin Jacob, kes annab lühiülevaate peamistest tulemustest seoses viimase kümne aasta jooksul registreeritud ühenduse disainilahendustega. Konverentsi avamisest võtavad osa veel mitu tuntud isikut, sealhulgas intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskuse<sup>1</sup> juht Paul Maier (endine OHIM-i apellatsioonikodade esimees), tunnustatud intellektuaalomandiekspert David Musker (ettevõttest Jenkins & Co.) ning WIPO Haagi süsteemi registri direktor Grégoire Bisson.

Konverentsi eesmärk on pakkuda disainilahenduste spetsialistidele, juristidele, teadlastele ja ettevõtjatele ainulaadset võimalust kohtuda tiptasemel ekspertidega ning põhjalikult arutleda disainivaldkonna viimase aja arengusuundade ja teemade üle ning seeläbi paremini mõista ühenduse registreeritud disainilahendusega kaasnevate õiguste üksikasju ning selle olulisust intellektuaalomandina. Täpsem teave konverentsi kohta koos kava ja registreerumislehega on kättesaadav aadressil <http://10yearscommunitydesign.oami.europa.eu>.

*OHIM-i infokiri Alicante News, jaanuar 2013*

---

<sup>1</sup> Loe täpsemalt: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OBS/index.en.do>, 05.02.2013.

## Roheline tuli taksonoomiale ja klassiulatustele<sup>2</sup>

OHIM-i haldusnõukogu koosolekul Alicante novembris 2012 kiitsid nõukogu liikmed heaks seni taksonoomia ja klassiulatuste valdkonnas tehtud töö. See oli suur saavutus CP.2 meeskonnale – ühele viiest rühmast, kes töötavad lähendamisprogrammi projektidega.

CP.2-ga alustati 2011. aastal eesmärgiga arendada välja ühine klassifikatsiooniterminite kogum, mis ideaalis hõlmaks kõiki ühtlustatud andmebaasi kaupu ja teenuseid teatavas klassis teataval ajahetkel, olles vastuvõetav kõikidele osalevatele ametitele.

Seni on kaubamärkidega tegelevad ametid kasutanud klassifitseerimisel kaht lähenemisviisi. Esimese lähenemisviisi korral hõlmab klassi päis kõiki klassi kuuluvaid kaupu ja teenuseid ning seda kasutasid projekti alustamishetkel üheksa ametit, sealhulgas OHIM. Teine lähenemisviis, mida kasutas enamik ametitest, rajaneb põhimõttel „täendus ühtib kirjas olevaga”, mille kohaselt tõlgendatakse terminit nii, et see hõlmab üksnes termini kirjeldusega kattuvat.

Uus klassifitseerimispraktika põhineb lähendamisprogrammi raames loodud taksonoomia struktuuril. Taksonoomia on hierarhiline struktuur, mis aitab kasutajatel otsida kaupu ja teenuseid nii, et nad leiaksid kohe sellise kaitseulatus, mida nad vajavad. See on võimaldanud luua uue mõiste – klassiulatus.

Klassiulatus on klassifitseerimiseks vastuvõetavate rühmanimetuste taksonoomia struktuuri kõrgeim aste. See tähendab, et terminid, mis on klassifitseerimiseks liiga ebamäärased või üldised, jäetakse välja. Loodud rühmanimetused koos on piisavalt ulatuslikud ja täpsed, et tähistada teatud ajal kõiki teadaolevaid kaupu ja teenuseid klassis. Kuigi see on üksnes halduslik ning selle kasutamisel ei ole õiguslikke tagajärgi kaupade ja teenuste sarnasuse või identisuse määramisel, on tulemuseks ühiselt aktsepteeritav klassifitseerimissüsteem.

Pärast haldusnõukogu heakskiitu saab töörühm liikuda nüüd rakendusetappi. Rakendamine tähendab seda, et taksonoomia ja klassiulatused muudetakse klassifitseerimisvahendites kättesaadavaks. Olemas on kolm asjakohast vahendit. Esimene koht, kus taksonoomia on kavas 2013. aasta alguses kasutajatele kättesaadavaks teha, on Euroclass (alates 18.03.2013 TMclass). Teine koht on tulevane tarkvarapakett, see on koostööfondi raames välja töötatud ühine elektroonilise taotluste esitamise süsteem. Tarkvarapakett koosneb konfigureeritavatest moodulitest ning üks moodul, mis liikmesriikide ametitele kasutatavaks tehakse, on taksonoomia. Liikmesriikide ametid võivad seejärel pakkuda seda oma kasutajatele. Kolmas võimalus on suunatud ametitele, mis juba kasutavad riigisisest elektroonilise esitamise süsteemi, ka neil on võimalik oma kasutajatele pakkuda taksonoomiat, mis tehakse kättesaadavaks veebiteenuste kaudu. Iga ameti jaoks koostatakse eraldi rakenduskava. Ka WIPO-l on kavas teha lähiajal taksonoomia koos Nizza uue väljaandega oma veebilehel kättesaadavaks.

---

<sup>2</sup> Refereeritud OHIM-i infokirjast IP C&C Koostöö ja Lähenedmine, detsember 2012/jaanuar 2013.

Projekti edu jaoks on määrava tähtsusega kasutajate tagasiside. Töörühmaga koostööd tegevad kasutajaühingud INTA ja MARQUES on juba esitanud väärtuslikke märkusi ja soovitusi.

Klassifitseerimine on tõenäoliselt kaubamärgitaotluse esitamise protsessi kõige raskem osa ning seepärast teeb uus ühine praktika lihtsamaks nii kasutajate kui ka ekspertide töö.

## Euroclassi (TMclassi) täismaja

Vastavalt OHIM-i strateegilisele tegevuskavale on Euroclassi nimi muudetud TMclassiks.

Pärast seda, kui EL-i viimase liikmesriigi ametina liitus 2012. aasta detsembris TMclassi andmebaasiga Läti amet, on kõigi liikmesriikide ametid liitunud, lisaks ka Horvaatia.

TMclassis on ühendatud kõigi osalevate ametite kaupade ja teenuste nimetuste või kirjelduste andmebaasid, et lihtsustada kaupade ja teenuste klassifitseerimist. Ühinenud on ka USA, Jaapani ja Šveitsi ametid. TMclass on kasutatav 24 keeles, sealhulgas jaapani keeles.

*OHIM-i infokiri Alicante News, jaanuar 2013*

## Kavatsus ühendada TMView ja Global Brandi andmebaasid

OHIM ja WIPO on avaldanud kavatsuste deklaratsiooni TMView ja Global Brandi andmebaaside ühendamise kohta. Avaldus on kooskõlas OHIM-i ja WIPO Rahvusvahelise Büroo vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumiga, millele kirjutati alla 17. juunil 2011.

Mõlemal ametil on heameel teatada, et nad kavatsevad tõhustada omavahelist koostööd ühiste eesmärkide saavutamiseks ja selleks, et viia ellu ühist poliitikat kaubamärgialase teabe levitamisel, pidades silmas sellise teabe olulisust liikmesriikide, huvirühmade ja kasutajate jaoks ning teabe järjepidevust.

Seetõttu püüavad OHIM ja WIPO pakkuda kasutajatele ligipääsu suuremale hulgale andmetele, ühendades TMView andmebaasi, mida haldab OHIM, ja Global Brandi andmebaasi, mida haldab WIPO.

Global Brandi andmebaas võimaldab teha otsingut üheaegselt kaheteistkümnes andmekogus. Nende hulka kuuluvad:

- Madridi süsteemi rahvusvaheliste kaubamärkide andmekogu;
- Lissaboni süsteemi päritolunimetuste andmekogu;

- Pariisi konventsiooni artikli 6ter alusel kaitstud tähiste andmekogu;
- eri riikide riigisisesed kaubamärkide andmekogud (USA, Austraalia, Kanada, Šveits, Araabia Ühendemiraadid jt).<sup>3</sup>

Loodava ühenduse eesmärk on kaubamärgitaotlejate ja -omanike jaoks vajaliku läbipaistva ja laialtleviku teabe lihtsalt kättesaadavaks muutmise üle maailma.

*OHIM-i infokiri Alicante News, jaanuar 2013*

## Madridi süsteemi veebipõhised teabevahetusvõimalused

Alates 2012. aasta maist on WIPO teinud Madridi süsteemi kasutajatele kättesaadavaks mitu veebipõhist teabevahetusvõimalust. Nimelt:

- MEA ehk Madrid Electronic Alert on tasuta nn valveteenus, mille eesmärk on anda teavet kasutajatele, kes on huvitatud teatud rahvusvaheliste kaubamärgiregistreeringute staatus jälgimisest. MEA teenuse tellijad saavad reaalajas e-kirju, kus teatatakse rahvusvahelises registris tehtud muudatustest. WIPO kasutajakonto omanik saab luua teda huvitavate rahvusvaheliste registreeringute numbrite nimekirja ja iga kord, kui nendest mõne kohta kantakse registrisse muudatus, saab kontoomanik e-kirja hüperlingiga andmebaasi ROMARIN, kus on näha vastav muutus.

- MRS ehk Madrid Real-Time Status on vahend, mis näitab WIPO Rahvusvahelises Büros menetluses olevate dokumentide staatust reaalajas. MRS-i abil tehtav otsing annab vastuseks nimekirja rahvusvahelist registreeringut puudutavatest toimingutest, mis on registrisse kantud või kandmisel.

- MPM ehk Madrid Portfolio Manager on veebipõhine teenus rahvusvaheliste registreeringute omanikele ja nende esindajatele, kes soovivad ligipääsu oma kaubamärgiportfellile uute registrikannete taotlemiseks. Ligipääsuks MPM-ile peab registreeringu omanikul või tema esindajal olema WIPO kasutajakonto, mis on seotud e-posti aadressiga. Selle kasutajakonto kaubamärgiportfell moodustatakse rahvusvahelistest registreeringutest, mille juures on sama e-posti aadress.

E-posti aadressi märkimisega seoses on tehtud muudatus rahvusvahelise taotluse vormil MM2. Nimelt taotluses e-posti aadressi märkimise ja vastava ruudu tähistamisega annab taotleja või tema esindaja teada, et eelistab saada WIPO Rahvusvaheliselt Büroolt teateid elektrooniliselt.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> WIPO uudised, 20. veebruar 2013 [http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2013/article\\_0002.html](http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2013/article_0002.html).

<sup>4</sup> WIPO infokiri nr 4/2013 <http://www.wipo.int/madrid/en/notices/>.

Elektroniilist teabevahetust WIPO-ga e-posti vahendusel on rahvusvaheliste registreeringute omanikele ja nende esindajatele võimaldatud alates 2007. aastast. WIPO Rahvusvaheline Büroo kavatseb suurendada elektroniilise teabevahetuse osakaalu, kuna see on võrreldes tavapostiga kiirem, tõhusam ja turvalisem viis teadete edastamiseks. Seoses sellega julgustab Rahvusvaheline Büroo rahvusvaheliste registreeringute omanikke ja nende esindajaid tegema valikut elektroniilise teabevahetuse kasuks, saates vastava teate aadressil [e-marks@wipo.int](mailto:e-marks@wipo.int).<sup>5</sup>

Lisaks on WIPO Rahvusvahelises Büroos loodud meeskonnad, kes on spetsialiseerunud kindlaks määratud päritoluametitest saabunud taotlustega seotud probleemide lahendamisele. Nendega võib kontakteeruda aadressidel [madrid.team2@wipo.int](mailto:madrid.team2@wipo.int) (kui päritoluamet on Eesti Patendiamet) ja [madrid.team1@wipo.int](mailto:madrid.team1@wipo.int) (kui päritoluamet on OHIM).

*WIPO infokirjad Madrid Highlights nr 1/2012 ja nr 2/2012*  
*Copyright © 2012 by WIPO*

## **OHIM-i kolmanda apellatsioonikoja otsus kaasuse nr R 971/2011-3 kohta**

Selles 20. detsembri 2012 otsuses tühistas OHIM-i kolmas apellatsioonikoda<sup>6</sup> ühenduse registreeritud disainilahenduse kehtetuks tunnistamise otsuse nr 1 603 382-0001. Vaidlusalune disainilahendus kujutab teraviljakombaini. Kehtetuks tunnistamise otsuse langetamisel tugineti asjaolule, et disainilahendusel puudub uudsus ja eristatavus. Seejuures tugines kehtetuks tunnistamise osakond enda algatusel ka nõukogu määruse ühenduse disainilahenduste kohta nr 6/2002 artiklile 8(1)<sup>7</sup>.

### **Kaasuse faktilised ja õiguslikud asjaolud**

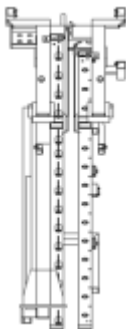
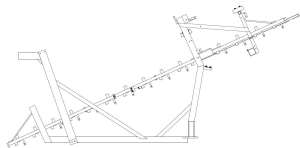
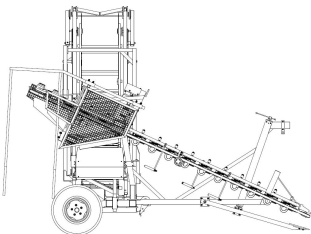
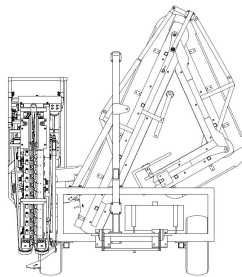
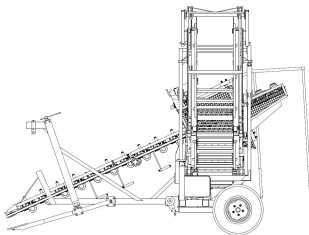
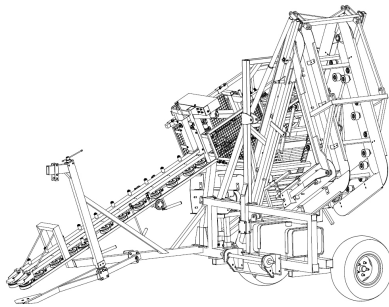
Vaidlustati Poola ettevõttele Marzena Karczmarek, Agrotop-Kaczmarek ühenduse registreeritud disainilahendus teraviljakombainile (vt järgnevaid jooniseid).

---

<sup>5</sup> WIPO infokiri nr 7/2012 <http://www.wipo.int/madrid/en/notices/index.jsp?items=30>.

<sup>6</sup> Edaspidi *koda*.

<sup>7</sup> Ühenduse disainilahendus ei anna kaitset toote nendele välisomadustele, mis on tingitud üksnes toote tehnilisest otstarbest.



Vaidlustus tugines väitele, et vaidlustatud disainilahendus ei ole uudne ega eristatav võrreldes varasemate ühenduse registreeritud disainilahendustega. Seejuures tõi kehtetuks tunnistamise taotluse esitanud isik esile alljärgneval joonisel toodud disainilahenduse<sup>8</sup>:



Tuginedes nõukogu määruse ühenduse disainilahenduste kohta nr 6/2002 artiklitele 25(1)(b)<sup>9</sup> ja 8(1)<sup>10</sup>, rahuldab OHIM-i kehtetuks tunnistamise osakond esitatud kehtetuks tunnistamise taotluse, märkides, et eksisteerib selge seos vaidlustatud disainilahenduse ja selle tehnilise funktsiooni vahel. Seega leidis kehtetuks tunnistamise osakond, et vaidlustatud ühenduse disainilahenduse väliskujus on määrava tähtsusega toote olulised tehnilised funktsioonid, mille eesmärk on saavutada teraviljakombaini parim võimalik tehniline toime.

## Apellatsioonotsuse kokkuvõte

Ühenduse vaidlustatud disainilahenduse omanik esitas apellatsioonikojale kaebuse järgmistel alustel: mitte kõik teraviljakombaini välised tunnusjooned ei ole tingitud üksnes toote tehnilistest omadustest ega selle funktsioonist. Lisaks on vaidlusaluse disainilahenduse kehtetuks tunnistamisel tuginetud nõukogu määruse nr 6/2002 artiklile 8, millele disainilahendust kehtetuks tunnistamist taotleb isik pole oma taotluses üldse tuginenud. Disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotlus põhineb asjaolul, et registreeritud disainilahendus ei vasta uudsuse ega eristatavuse nõuetele. Seetõttu on nüüdseks vaidlustatud otsus<sup>11</sup> vastuolus nõukogu määruse nr 6/2002 artikliga 62<sup>12</sup> ja komisjoni määruse nr 2245/2002<sup>13</sup> artikliga 38<sup>14</sup>.

<sup>8</sup> Edaspidi *varasem disainilahendus*.

<sup>9</sup> Ühenduse disainilahenduse võib kehtetuks tunnistada, kui disainilahendus ei vasta nõukogu määruse ühenduse disainilahenduste kohta nr 6/2002 artiklite 4–9 tingimustele.

<sup>10</sup> Ühenduse disainilahendus ei anna kaitset toote nendele välisomadustele, mis on tingitud üksnes selle tehnilisest otstarbest.

<sup>11</sup> Nr 1 603 382-0001.

<sup>12</sup> Ameti otsustes märgitakse põhjused, millel need rajanevad. Otsuste aluseks võivad olla üksnes põhjused või tõendid, mille kohta huvitatud isikul on olnud võimalik esitada oma seisukoht.

<sup>13</sup> Vastu võetud 21. oktoobril 2002. Vastava määrusega rakendatakse nõukogu määrust ühenduse disainilahenduste kohta nr 6/2002.

<sup>14</sup> Vastava artikli kohaselt peavad OHIM-i poolt langetatud ametlikud otsused olema väljendatud kirjalikus vormis ja tooma seejuures esile täpsed põhjused, millel need põhinevad.



Kolmas apellatsioonikoda tühistas vaidlustatud otsuse nr 1 603 382-0001. Sealjuures käsitles koda esmalt küsimust, kas kehtetuks tunnistamise osakonnal oli vaidlusaluse disainilahenduse kehtetuks tunnistamise otsuse langetamisel õigus tugineda nõukogu määruse nr 6/2002 artiklitele 25(1)(b) ja 8(1). Sellega seoses leidis koda, et disainilahenduse kehtetuks tunnistamise menetlemisel puudus selgesõnaline nõue tugineda nõukogu määruse nr 6/2002 artiklile 8, kuna disainilahenduse kehtetuks tunnistamist taotlev isik polnud eelnimetatud artikli sisule oma taotluses viidanud. Seetõttu leidis koda, et kehtetuks tunnistamise osakond oli otsuse langetamisel eksinud, kuna tugineti sättele, mida ei olnud tõstatanud disainilahenduse kehtetuks tunnistamist taotlev isik. Disainilahenduse uudsuse ja eristatavuse puudumise suhtes leidis koda, et need väited ei pea täielikult paika. Teraviljakombaini väliskujunduse uudsuse ja eristatavuse kriteeriumide analüüsimisel võttis koda arvesse vastava toote olemust, asjaomase tööstussektori eripärasid ning disainilahenduse välja töötanud isiku vabadusastet antud tegevuses. Koda leidis, et kuigi teraviljakombaini väline ilme on teisejärguline selle tehnilise funktsiooni kõrval, ei ole see takistuseks sellise toote väliskujunduse kaitsmiseks ühenduse disainilahendusena. Seejuures märgiti, et toote disain ei pea kaitse saamiseks vastama kindlatele esteetilistele nõuetele. Seoses disainilahenduse välja töötanud isiku vabadusastmega ja toote välisilme eripäradega leidis koda, et on vaja täpsemalt analüüsida vaidlusaluse toote tehnilisi omapärasid. Lisaks märkis koda, et teraviljakombaini värvus ei olnud antud juhul oluline, kuna vaidlusalusele ühenduse disainilahendusele on antud õiguskaitse mustvalgete reproduktsioonide alusel ning seetõttu puudus ka vajadus analüüsida, millises värvuses vastavat toodet turul müüakse. Teraviljakombaini tõstusüsteemi koosseisu kuuluvate kummirihmade pikkus ja konstruktsiooni sarnasus varasema disainilahendusega ei olnud koja hinnangul tehnilise detailina piisavalt selge, mistõttu ei laienenud sellele ka disainilahenduse õiguskaitse. Ülejäänud asjasse puutuvate osade võrdlemisel märkis koda lõpetuseks, et nende olemasolu oli mõlema disainilahenduse puhul tingitud tehnilisest omapärasest ning seetõttu ei saanud vastavaid osi käsitleda disainilahenduse elementidena.

Kõike eelnevat arvesse võttes leidis koda, et kahe vastava toote väliskujunduse sarnasused tulenesid eelkõige nende sarnasest tehnilisest funktsioonist (mis on peamiselt viljakoristus). Seega oli vaidlustatud disainilahenduse autori vabadusaste väliskujunduse väljatöötamisel piiratud tulenevalt teraviljakombaini tehnilisest funktsioonist. Seda silmas pidades märkis aga koda, et vaidlustatud ühenduse disainilahenduse õiguskaitse kehtivuse kasuks rääkis ikkagi teatava eristatavuse olemasolu nende elementide osas, mis ei tulenenud toote tehnilisest otstarbest. Kuigi mõningane tehniliste teadmiste olemasolu on vajalik, et eristada kehtetuks tunnistatud disainilahendust, siis koda eeldas, et asjasse puutuval informeeritud kasutajal on säärased teadmised olemas, mistõttu on ta võimeline eristama vastavaid disainilahendusi.

Tulenevalt eelnevast oli koja lõplik seisukoht, et kehtetuks tunnistamise osakond oli disainilahenduse kehtetuks tunnistamisel ületanud oma pädevust ning ekslikult tehtud otsus tühistati.

*OHIM-i infokiri Alicante News, jaanuar 2013*

# Euroopa Kohtu seisukoht ühenduse kaubamärgi kasutamise territoriaalse ulatuse kohta

Euroopa kohus tegi kohtuasjas nr C-149/11 19. detsembril 2012 otsuse, mille märksõnadeks on kaubamärgi tegelik kasutamine, selle territoriaalne ulatus ja ühenduse kaubamärgi kasutamine üheainsa liikmesriigi territooriumil.

Otsus on kättesaadav aadressil <http://curia.europa.eu>.

## Asjaolud

Ühenduse kaubamärgi ONEL omanik esitas vastulause taotlusele registreerida kaubamärk OMEL Beneluxi intellektuaalomandi ametis. Ühenduse kaubamärgi omanik oli tõendanud, et ta on varasemat kaubamärki ONEL asjaomase ajavahemiku jooksul Madalmaades tegelikult kasutanud. Eelotsusetaotluse esitanud kohus (Gerechthof te 's-Gravenhage, Madalmaad) esitas Euroopa Kohtule küsimusi, mis puudutavad ühenduse kaubamärgi tegelikku kasutamist olukorras, kus märki on kasutatud ainult ühes liikmesriigis.

## Sisu

Euroopa Kohus leidis, et hindamisel, kas kaubamärk on „ühenduses tegelikult kasutusele võetud“ määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 tähenduses, tuleb jätta liikmesriikide territooriumide piirid arvesse võtmata. Kaubamärki „kasutatakse tegelikult“ määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 tähenduses, kui seda kasutatakse kooskõlas kaubamärgi peamise ülesandega ning eesmärgiga luua või säilitada ühenduses turuosa selle kaubamärgiga hõlmatud kaupadele või teenustele. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne on hinnata, kas need tingimused on põhikohtuasjas täidetud, võttes tervikuna arvesse kõiki põhikohtuasja asjakohaseid faktilisi asjaolusid ja tegureid, kaasa arvatud asjaomase turu tunnusjooni, kaubamärgiga hõlmatud kaupade või teenuste olemust, kasutamise territoriaalset ulatust ja mahtu ning selle kasutamise sagedust ja järjepidevust.

Kasutamise territoriaalse ulatuse puhul ei ole tegemist tegelikust kasutamisest eraldiseisva kriteeriumiga, vaid selle kasutamise ühe koostisosaga, mida igakülgne analüüs peab hõlma ja mida tuleb uurida samaaegselt kasutamist iseloomustavate teiste asjaoludega (otsuse punkt 36). Määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 sõnastus ei sisalda mingit viidet liikmesriikide territooriumidele (otsuse punkt 38). Seoses määrusega nr 207/2009 taotletavate eesmärkidega ilmneb, et määruse eesmärk on kõrvaldada kaubamärkide omanikele liikmesriikide õigusnormidega antavate õiguste territoriaalne tõke selliselt, et ettevõtjatel oleks võimalik oma majandustegevust kohandada ühenduse mastaapidele ja sellega takistamatult tegeleda (otsuse punkt 40). Ühenduse kaubamärgisüsteemi eesmärk on seega pakkuda siseturul samalaadseid tingimusi kui need, mis valitsevad siseriiklikel turgudel (otsuse punkt 42). Määruse nr

207/2009 süstemaatiline analüüs toetab samuti seiskohta, et väljendiga „ühenduses“ ei viidata liikmesriikide territooriumidele. Määruse teksti, eesmärkide ja süstemaatilise analüüsi tulemusena leidis Euroopa Kohus, et hindamisel, kas kaubamärk on „ühenduses tegelikult kasutusele võetud“ määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 tähenduses, tuleb jätta liikmesriikide territooriumide piirid arvesse võtmata.

Seda tõlgendust ei väära ühisdeklaratsioon nr 10 määruse nr 40/94 artikli 15 kohta (avaldatud Journal officiel de l'OHMI, 1996, lk 613), mille sõnastuse kohaselt „nõukogu ja komisjon leiavad, et ühesainsas riigis tegelik kasutamine artikli 15 tähenduses kujutab endast tegelikku kasutamist ühenduses“, ega ühtlustamisemeti vastulausemenetluse suunised, mis sisaldavad sisuliselt sama eeskirja. Kui nõukogu istungi protokollis sisalduv deklaratsioon ei kajastu mingil viisil üheski teisese õigusakti sättes, siis ei saa seda niisuguse õigusakti tõlgendamisel kasutada (otsuse punkt 46). Ühtlustamisemeti suuniste puhul ei ole tegemist õigusaktidega, mis on Euroopa Liidu õiguse sätete tõlgendamisel siduvad (otsuse punkt 48).

Kuigi on muidugi õigustatud eeldada, et ühenduse kaubamärki, tulenevalt selle laiemast territoriaalsest kaitsest võrreldes siseriikliku kaubamärgiga, kasutatakse ühe liikmesriigi territooriumist laiemal territooriumil, et seda kasutamist saaks pidada „tegelikuks“, ei ole välistatud, et teatud asjaoludel on nende kaupade või teenuste turg, mille jaoks ühenduse kaubamärk registreeriti, piiratud üheainsa liikmesriigi territooriumiga (otsuse punkt 50). Võimatu on etteulatuvalt abstraktselt kindlaks teha, millisest territoriaalsest ulatusest tuleks lähtuda, et selgitada välja, kas kaubamärki kasutatakse tegelikult või mitte. Niisiis ei saa kehtestada *de minimis*-nõuet, kuna sel juhul ei saaks siseriiklik kohus hinnata kõiki talle lahendada antud vaidluse asjaolusid (otsuse punkt 55).

*OHIM-i infokiri Alicante News, veebruar 2013*



## 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

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