

EUROOPA KAUBAMÄRGI JA DISAINI INFOKIRI

Patendiamet

nr 2-2014

ISSN 2228-4389

Käesolev infokiri on eelkõige praktilise suunitlusega ning loodud eesmärgiga anda kaubamärgi ja 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. Võttes arvesse, et OHIM on Madridi protokollil lepinguosalise amet, käsitletakse infokirjas ka WIPO uudiseid.

Täpsemalt tuleb käesolevas infokirjas juttu lähenemisprogrammi raames toimuvast mustvalgete kaubamärkide kaitse ulatuse hindamise ning kaupade ja teenuste klassifitseerimise ühtlustamisest, uuest õppematerjalist, intellektuaalomandiõiguste jõustamise edendamisest ning muutusest OHIM-i menetluspraktikas. Õigusvaidluste osas tutvustatakse Euroopa Kohtu otsuseid, kus on käsitletud maineka kaubamärgi õiguskaitse ulatust, võlts- ja piraatkaupade vaba ringlust ning kaubamärgi üldnimetuseks muutumist, ja kolmanda apellatsioonikoja otsust disainilahenduse definitsiooni kohta.

Teemad

- Ühenduse kaubamärk on 20-aastane
- Mustvalgete kaubamärkide kaitse ulatus
- Kaupade ja teenuste klassifitseerimisega seotud ühtsest praktikast
- Intellektuaalomandi uus õppematerjal
- Intellektuaalomandiõiguste jõustamise andmebaas
- Uus praktika ühenduse kaubamärgist loobumise menetlemisel
- WIPO uudised
- Kolmanda apellatsioonikoja otsus kaasuses nr R 595/2012-3
- Euroopa Kohtu otsused kohtuasjades nr C-65/12, C-98/13 ja C-409/12

Ühenduse kaubamärk on 20-aastane

Ühenduse kaubamärgisüsteem rajati 20 aastat tagasi. 15. märtsil 1994 jõustus ühenduse kaubamärgimäärus ja sellega pandi alus süsteemile, mis on sellest ajast saati edukalt toiminud. OHIM avas avalikkusele ukse 1. aprillil 1996, kuigi amet oli loodud juba 1994. aasta sügisel ja ametnikud olid tegeleenud ühenduse kaubamärgisüsteemi ettevalmistamisega.

OHIM-i esimene kontor – üüritud ruumid Alicante kesklinnas – üjutati kohe taotlustega üle. Kõige optimistlikum ennustus esimese aasta taotluste arvu kohta oli 15 000, kuid tegelikult oli 1996. aasta lõpuks vastu võetud 43 000 taotlust.

OHIM-i kahekümnenda sünnipäeva tipphetkeks saab Alicante kontorihoone uue tiiva avamine.

OHIM-i infokiri „Alicante uudised“, märts 2014

Mustvalgete kaubamärkide kaitse ulatus

Läheneemisprogrammi (*Convergence Programme*) algatas OHIM 2011. aastal eesmärgiga lähendada Euroopa tööstusomandiametite kaubamärgialast ekspertiisi- ja menetluspraktikat. Kuigi kõigi Euroopa Liidu riikide kaubamärke käsitlevad õigusaktid on kaubamärgidirektiivi kohaselt ühtlustatud, on ametite praktika nende tõlgendamisel nii mõneski küsimuses ometi väga erinev. See teeb kaubamärgi taotlejate ja omanike olukorra keeruliseks, kuna puudub juriidiline kindlus, et kogu Euroopa Liidus registreeritaks kaubamärke samade põhimõtete järgi. Läheneemisprogrammi eesmärgiks on luua Euroopa Liidus võimalikult ühtne kaubamärgipraktika kehtivates õiguslikes raamides ehk läheneemisprogrammis osalemine ei eelda osalisriikide õigusaktide muutmist.

„Mustvalgete kaubamärkide kaitse ulatus“ on neljas läheneemisprogrammi raames algatatud projekt, mis lükati käima veebruaris 2012. Projekti eesmärgiks on luua ühine praktika mustvalgete kaubamärkide kaitse ulatuse osas. Täpsemalt käsitletakse projektis kolme teemat:

- kas prioriteedinõude aluseks olev mustvalge kaubamärk on identne registreerimiseks esitatud sama märgi värvilise versiooniga;
- kas varasem mustvalge kaubamärk on identne sama märgi värvilise versiooniga suhteliste keeldumispõhjuste kontekstis;
- kas sama kaubamärgi värvilise versiooni kasutamist käsitatakse mustvalgena registreeritud kaubamärgi kasutamisenä ning vastupidi.

Projektis osalevad peaaegu kõik Euroopa Liidu liikmesriikide ametid (v.a Soome, Prantsusmaa ja Itaalia), lisaks Norra ja Türgi. Osalevatest ametitest moodustati väiksem, kümne liikmesriigi ameti ja OHIM-i esindajatest koosnev töögrupp, kes tihedas koostöös töötas välja ühise praktika põhimõtted.

Projekti algusfaasis selgitati küsitluste kaudu välja ametite senine praktika, mis laias laastus jagunes kaheks. Osa ametite praktika kohaselt olid mustvalged kaubamärgid kaitstud kõikides värvides ja värvikombinatsioonides, tagades seega värvi seisukohalt suurima võimaliku kaitse.

Enamikus ametites oli aga kasutusel lähenemisviis, mille kohaselt on kaubamärk kaitstud nii, nagu see registreeriti, mis tähendab, et mustvalgena registreerimiseks esitatud kaubamärgi kaitse hõlmabki üksnes mustvalget kaubamärki.

Juhindudes erinevatest kohtuotsustest (C-291/00, LTJ Diffusion, T-378/11, MEDINET, T-103/11, JUSTING) töötati välja järgmised kaubamärkide identsust käsitlevad põhimõtted:

- identsuse mõistet tuleb tõlgendada samal viisil nii suhteliste keeldumispõhjuste kui prioriteedinõuete puhul;
- tähiste identsuse tingimust tuleb tõlgendada sõna-sõnalt – tähised peavad langema kokku kõikides osades või nende erinevused peavad olema nii väheolulised, et võivad keskmisel tarbijal märkamata jääda;
- kaks tähist on seetõttu identsed juhul, kui sama tähise mustvalge ja värvilise versiooni erinevust märkaks keskmine tarbija üksnes nende kõrvutamisel.

Lepiti kokku ka praktilistes näidetes, mis illustreerivad kaubamärkide väheolulisi erinevusi, mille esinemisel võib märke omavahel identseks lugeda.

Näiteks



Seoses kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamisega jõuti järeldusele, et ainuüksi värvierinevus ei muuda kaubamärgi eristatavust, kui on täidetud järgmised tingimused:

- sõna- ja kujutiselemendid on samad ning need on kaubamärgi peamised eristavad elemendid;
- säilitatakse värvitoonide kontrast;
- värvil või värvikombinatsioonil iseenesest puudub eristusvõime;
- värvus ei ole peamisi tegureid kaubamärgi üldise eristatavuse määramisel.

Väljatöötatud ühise praktika põhimõtted kiitsid heaks kõik projektis osalevad ametid. Erandina loobusid Rootsi, Taani ja Norra ametid ühise praktika rakendamises õiguslike piirangute tõttu, mille järgi hõlmavad mustvalged või halltoonides kaubamärgid kõiki värve.

Ühine praktika kinnitati OHIM-i haldusnõukogu istungil 19. novembril 2013. Projekti tulemusena koostati dokument, milles selgitatakse selgelt ja põhjalikult mustvalgete kaubamärkide suhtes kasutusse võetava ühise praktika põhimõtteid ning mis on tõlgitud Euroopa Liidu kõigisse ametlikesse keeltesse. 15. aprillil 2014 avaldati kõigi osalevate ametite veebilehtedel ühisteatis mustvalgete kaubamärkide kaitse ulatuse ühise praktika kohta. Teatis sisaldab lisana eelnimetatud dokumenti ning ka detailsemat infot praktika rakendamise erisuste kohta eri ametites¹.

¹ OHIM-i ja osalisriikide kaubamärgiametite ühisteatis mustvalgete kaubamärkide kaitse ulatuse ühise praktika kohta http://www.epa.ee/sites/www.epa.ee/files/elfinder/dokumendid/cp4_common_communication_et_final.pdf.

Eesti Patendiamet hakkab ühist praktikat rakendama alates 1. juunist 2014. Praktikakohaldamiseks kõigile pärast rakendamise kuupäeva esitatud taotlustele. Kuna kasutamise hindamine ja vaidlustusavalduste menetlemine ei ole Patendiameti pädevuses, siis saame rakendada ühist praktikat üksnes prioriteedinõuete suhtes ja suhteliste keeldumispõhjuste ekspertisis. Võrreldes senise praktikaga hakkab Patendiamet identsust veidi leebemalt määratlema, kuna varasema praktika kohaselt ei peetud identseks ka väheoluliste erinevustega märke. Reaalselt ei avalda ühise praktika rakendamine tõenäoliselt Patendiameti praktikale olulist mõju, kuna juhtumeid, kus tuleb hinnata mustvalge kaubamärgi ja sama kaubamärgi värvilise versiooni identsust prioriteedinõuete puhul või suhteliste keeldumispõhjuste ekspertisis, tuleb ette väga harva.

Kaupade ja teenuste klassifitseerimisega seotud ühtsest praktikast

20. veebruaril 2014 avaldati osalisriikide ametite, osalevate kasutajaühenduste ja OHIM-i veebilehtedel kolmas ühisteatis klassifitseerimise ühtlustamise kohta, et anda klassifikatsioonitermiinide aktsepteeritavuse kohta selged, kokkuvõtlikud ja terviklikud juhised. Selles ühisteatises on antud suunised, mis aitavad ära tunda, kas klassifikatsioonitermin on piisavalt selge ja täpne.

Esimene „IP Translator“ kohtuasjast ajendatud ühisteatis avaldati 2013. aasta mais. Selles dokumendis näidati, kuidas iga kaubamärgiamet tõlgendas enne ja pärast eelnimetatud kohtuotsust riigisiseste ning ühenduse kaubamärkide kaitse ulatust, kui kaupade ja teenuste loeteludes sisaldusid klassipäised. Teises ühisteatises, mis avaldati 20. novembril 2013, määratleti need klassipäiste üldmõisted, mis on piisavalt selged ja täpsed, ning need, mida tuleb täpsustada.

Lisaks kolmanda ühisteatise avaldamisele ajakohastati ka eelmised ühisteatised, et teada anda muudatustest, mis on aset leidnud pärast esialgsete teatiste avaldamist. Nimelt kohtuasja „IP Translator“ kohta tehtud otsuse ühisteatist täiendati teabega Soome ameti hiljutiste klassifitseerimispraktika muudatuste kohta ja Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõistetega seotud ühise praktika rakendamise ühisteatist täiendati teabega selle eri ametites rakendamise kuupäevade kohta.

Refereeritud OHIM-i infokirjadest „Alicante uudised“, veebruar 2014 ja „European tmdn News“, 02/2014

Intellektuaalomandi uus õppematerjal

Siseturu Ühtlustamise Amet koostöös EPO-ga on koostanud õppematerjali „IP Teaching Kit“ („IP Basics“), mis on suunatud intellektuaalomandiõpet pakkuvatele haridusasutustele ning on mõeldud kasutamiseks intellektuaalomandialase hariduse andmisel.

Õppematerjal annab esmase ülevaate intellektuaalomandist ja selle liikidest. Lähiajal valmib õppematerjali teine osa, mis käsitleb juba süvendatult intellektuaalomandi liike. Materjal on

asjast huvitatutele kättesaadav OHIM-i veebilehel OHIM-i Akadeemia õppeportaalil². Selleks et materjali oleks intellektuaalomandi õpetamisel lihtne kasutada, on see huvilistele kättesaadavaks tehtud nii PPT- kui ka PDF-vormingus.

Intellektuaalomandiõiguste jõustamise andmebaas

Euroopa kaubamärgi ja disaini võrgustiku raames loodud intellektuaalomandiõiguste jõustamise andmebaas (Enforcement Database)³ on abivahend, mis viib kokku ettevõtjad, tolli, politsei ja muud õiguskaitseasutused, et efektiivsemalt tuvastada võltskaupa. Andmebaasis on teave registreeritud intellektuaalomandi õiguste kohta (TMview, DesignView, geotähiste andmebaasid jm), kontaktteave ning lisateave toodete ja logistika kohta.

Andmebaasi põhifunktsioon seisneb andmevahetuses, kuid lisaks pakutakse seal õiguste omanikele abi tolliasutuste sekkumise taotluse koostamisel koos vastavate eeltäidetud plankidega, on võimalik kasutada alarmimoodulit jms. Intellektuaalomandi õiguste omanikud saavad turvalise platvormi kaudu oma toodete kohta üles laadida teavet, mis nende arvates võib olla õiguskaitseasutuste jaoks vajalik. Teavet saab avaldada kõigis Euroopa Liidu liikmesriikide keeltes, see tõlgitakse automaatselt vastava õiguskaitseasutuse riigi keelde.

Praegu kasutab andmebaasi üle 50 ettevõtte, kes saavad ise otsustada, kui palju teavet nad on nõus jagama ja milline info on kõige vajalikum: logistikaalane teave, üksikasjad toodete kohta, ettevõttesisesed kontaktandmed võltskaubaga seotud probleemide lahendamiseks jne. Õiguskaitseasutuste töötajad saavad seda teavet oma töös kasutada.

Alates 2014. aasta aprillist on andmebaas ühendatud Euroopa Liidu tollivõrgustikuga CCN/CSI, mis tähendab, et sellele pääsevad ühe hiireklõpsu abil ligi kõigi liikmesriikide tolliametnikud. Praegu tehakse uuringut selle kohta, kas oleks võimalik ühendada andmebaas Europoli ekspertide veebiplatvormiga EPE, mis on turvaline keskkond õiguskaitse spetsialistidele teadmiste, kogemuste ja teabe vahetamiseks. Pooleli on ka töö andmebaasi ühendamiseks Maailma Tolliorganisatsiooni IPM-süsteemiga.

Intellektuaalomandiõiguste jõustamise andmebaasis on kogu teave turvaliselt kaitstud, kuna see on loodud kõige rangemate turvanõuete kohaselt ja regulaarselt viiakse läbi sõltumatuid turvaauditeid.

Refereeritud OHIM-i infokirjast „European tmdn News“, 02/2014

Uus praktika ühenduse kaubamärgist loobumise menetlemisel

OHIM-i uus menetluspraktika, mis jõustus 1. veebruaril 2014, puudutab ühenduse kaubamärgist loobumist siis, kui selle märgi suhtes on OHIM-is algatatud kehtetuks tunnistamise menetlus või

² OHIM Academy Learning Portal <http://oami.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1738>.

³ Enforcement Database <https://www.tmdn.org/>.

tühistamismenetlus. Mõned ühenduse kaubamärgi omanikud loobuvad oma märgist, kui selle suhtes on tühistamismenetlus pooleli, et oleks võimalik taotleda selle muutmist riigisesteks kaubamärgitaotlusteks. OHIM-is muudeti menetluspraktikat, et vältida tühistamise tagajärgedest mööda hiilimist. Uus praktika on kajastatud OHIM-i uue ekspertiisjuhendi (*Guidelines*) D-osas lk 15–17⁴.

Kuna ühenduse kaubamärgist loobumise ja selle tühistamise jõustumise kuupäevi arvestatakse erinevalt, võib tühistamise taotlejal olla huvi jätkata tühistamismenetlust isegi siis, kui kaubamärgiomanik on märgist loobunud (vt 22.03.2011 otsust kohtuasjas nr C-552/09P punkti 39). Uue praktika kohaselt peatatakse ühenduse kaubamärgist loobumise registrisse kandmine, teavitatakse loobumisest tühistamise või kehtetuks tunnistamise taotlejat ja palutakse tal teatada, kas ta soovib tühistamismenetluse jätkamist või mitte.

Kui tühistamise taotleja ei vasta, lõpetatakse tühistamismenetlus ilma sisulise otsuseta. Kui ta avaldab soovi tühistamismenetluse jätkamiseks, jätkatakse seda kuni lõpliku otsuseni. Alles pärast lõplikku tühistamist kantakse registrisse loobumine nende kaupade ja/või teenuste osas, mida tühistamine ei puudutanud.

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

WIPO uudised

Francis Gurry jätkab WIPO peadirektorina

WIPO koordinaatsioonikomitee nimetas Francis Gurry WIPO peadirektoriks teist ametiaega järjest. 83 liikmesriigist koosnev koordinaatsioonikomitee valis nelja kandidaadi vahel. Francis Gurry sai 46 häält, Geoffrey Onyeama Nigeeriast 20 häält, Alfredo Suescum Alfaro Panamast 10 häält ja Jüri Seilenthal Eestist 7 häält.

Elektroniline hilisema märkimise taotlus

Hilisema märkimise taotlust on nüüd võimalik esitada elektrooniliselt uuel vormil⁵. Seda on lihtne kasutada sisestades nõutavad andmed ja makstes lõivud veebi vahendusel krediitkaardiga või WIPO avatud konto kaudu. Taotluse vastuvõtmise kohta saadetakse kinnitus kõigepealt ekraanikuval ja seejärel e-posti teel. Nii nagu elektrooniline pikendamine, kuulub ka elektrooniline hilisema märkimine Madridi süsteemi portfelli haldaja veebiteenuse (MPM) hulka.

WIPO infokiri „Madrid Highlights“, märts 2014

Muudatused Madridi süsteemi vormidel

Madridi süsteemi vormid on üle vaadatud, et muuta neid kergemini täidetavaks ja anda rohkem teavet. Uutel vormidel on kaks olulist muudatust:

⁴ *Guidelines* <https://oami.europa.eu/ohimportal/en/manual-of-trade-mark-practice>.

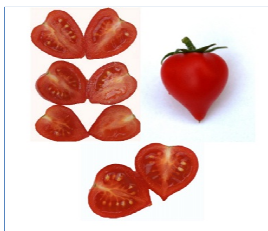
⁵ *E-Subsequent Designation* <https://www3.wipo.int/osd/index.xhtml>.

- 1) kui taotleja, kaubamärgiomanik või nende esindaja paneb ükskõik millisele vormile kirja e-posti aadressi, saadetakse edaspidi seda rahvusvahelist taotlust või registreeringut puudutavad teated ainult elektrooniliselt;
- 2) kaupade ja/või teenuste loetelu piirangu taotlemisel osa klasside suhtes (vormil MM6) ei ole vaja enam ruutu linnukesega tähistada selleks, et teada anda, et osa klasse jäävad piiramata. Kui piirang puudutab ainult osa klasse, eeldatakse, et ülejäänud klassid jäävad muutmata.

WIPO infokiri „Madrid Highlights“, märts 2014

Kolmanda apellatsioonikoja otsus kaasuses nr R 595/2012-3

Kolmas apellatsioonikoda tegi 18. veebruaril 2013 otsuse kaasuses nr R 595/2012-3, kus käsitletakse disainilahenduse definitsiooni.



Esitatud tööstusdisainilahendus

Taotleja soovis tööstusdisainilahendusena registreerida ülal nähtava kujutise Locarno klassifikatsiooni klassis 01-02 (puuviljad ja juurviljad). Ekspert informeeris taotlejat asjaolust, et esitatud disain ei vasta tööstusdisainilahenduse definitsioonile ühenduse disainilahenduse määrase artikli 3 punktide a ja b mõistes. Sellele vastas taotleja muuhulgas järgmise argumentidega:

- 1) töömahuka protsessi abil toodetavad tomatid on üksteisega identsed;
- 2) puu- või köögivilja võib pidada tooteks, kuna selle tootmisprotsess on käsitöenduslik, mistõttu on tulemus alati sama;
- 3) artikli 3 punktis a ei sätestata, et toode ei tohi olla elusolend. Õiguskaitse hõlmab toote välimust, mis tuleneb toote eri omadustest.

Ekspert keeldus tööstusdisainilahenduse registreerimisest, viidates endiselt asjaolule, et esitatud disain ei vasta tööstusdisainilahenduse definitsioonile. Taotleja esitas selle otsuse kohta kaebuse, mis suunati apellatsioonikojale ülevaatamiseks. Taotlejad esitasid apellatsioonikojale järgmised argumendid:

- 1) taotleja loominguks on omane kasutada eksisteerivaid teadmisi ja võtteid eri viisidel, luues sel viisil unikaalseid tooteid;
- 2) esitatud tööstusdisainilahendus on unikaalne ning loodud tööstusliku ja käsitöendusliku protsessi tulemusena;
- 3) tööstusdisainilahenduse registreerimisest keeldudes ei suutnud Siseturu Ühtlustamise Amet väärtustada globaalses põllumajandussektoris aset leidnud tehnoloogilisi arenguid.

Apellatsioonkoda jõudis otsusele, et elavad organismid ei ole tooted, kuna neid ei toodeta ei tööstuslikult ega käsitööstuslikult. Tööstusdisainilahenduse, millel on kujutatud tomatit tema loomulikus olekus, registreerimisest tuleb põhimõtteliselt keelduda. Ei ole mingit alust arvata, et taotluses esitatud tomati väliskuju on tööstusliku või käsitööstusliku protsessi tulemus ning ei tulene tomatite eri sortide mitmekesisusest, seda isegi juhul, kus tomati väliskuju on erinev üldlevinud ettekujutusest. Isegi kui vastaks tõele, et taotluses esitatud tomati väliskuju on unikaalne (nagu taotleja väitis, kuid ei suutnud seda tõestada), ei ole esitatud disain vastavuses ühenduse disainilahenduse määruse artikli 3 punktiga b, mis on vajalik tööstusdisainilahenduse registreerimiseks. Taotleja viited oma patentidele ja tehnoloogilistele arengutele globaalses põllumajandussektoris ei ole asjakohased, sest disainilahendusele ei anta kaitset seetõttu, et registreerimiseks esitatud objekt on kaitstud kas patendiga või taimesordina.

OHIM-i infokiri „Alicante uudised“, jaanuar 2014

Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-65/12

Euroopa Kohus tegi 16. jaanuaril 2014 otsuse kohtuasjas nr C-65/12⁶ (Leidseplein Beheer BV, Hendrikus de Vries vs. Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV), kus käsitletakse maineka kaubamärgi õiguskaitse ulatust. Eelotsusetaotluse põhiküsimus puudutas termini „õigustav põhjus“ tõlgendust 21. detsembril 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ artikli 5 lõike 2⁷ tähenduses.

Red Bull on 11. juulil 1983 klassi 32 kaupade tähistamiseks Beneluxi ametis registreeritud kombineeritud märgi „Red Bull Krating-Daeng“ omanik. H. de Vriesile kuuluvad järgmised klassi 32 kaupade tähistamiseks Beneluxi ametis registreeritud kaubamärgid:

- 14. juulil 1983 registreeritud kombineeritud märk „The Bulldog“;
- 23. detsembril 1999 registreeritud sõnamärk „The Bulldog“;
- 15. juunil 2000 registreeritud kombineeritud märk „The Bulldog Energy Drink“.

H. de Vries kasutas tähist „The Bulldog“ kaubandusliku nimena toitlustus-, majutus- ja kohviku-teenuste tähistamiseks enne, kui Red Bull esitas 1983. aastal oma kaubamärgitaotluse. Red Bull esitas Amsterdami piirkondlikule kohtule hagi, nõudes, et kohus kohustaks H. de Vriesi lõpetama nende energijookide tootmise ja turustamise, mille pakendil on kujutatud tähist „Bull Dog“. H. de Vries esitas Hollandi Riigikohtule kassatsioonkaebuse mõiste „õigustav põhjus“ kitsendava tõlgendamise vastu. Tähise „The Bulldog“ kasutamine heauskselt kaubandusliku nimena enne kaubamärgi „Red Bull Krating-Daeng“ registreerimise taotluse esitamist on „õigustav põhjus“.

⁶ Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-65/12

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=C-65/12&td=ALL>.

⁷ Direktiivi 89/104/EMÜ artikli 5 lõige 2:

*Lisaks sellele võib iga liikmesriik sätestada, et omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid tema nõusolekuta kasutamast kaubandustegevuse käigus mis tahes tähist, mis on identne või sarnane kaubamärgiga, mis on välja antud kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende kaupade või teenustega, mille jaoks kõnealune kaubamärk on registreeritud, ja juhul kui selle tähise põhjuseta kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varase-
ma kaubamärgi eristatavust või mainet.*

Hollandi Riigikohus esitas Euroopa Kohtule küsimuse, kas direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et „õigustava põhjusega“ selle sätte tähenduses võib olla tegemist ka siis, kui kolmas isik kasutas maineka kaubamärgiga identset või sarnast tähist identsete kaupade tähistamiseks heauskelt juba enne eelnimetatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist.

Kohus lükkas tagasi mõiste „õigustav põhjus“ kitsendatud tõlgenduse väites, et seda ei tohi mõista ainult kui objektiivselt mõjuvat põhjust, vaid selle puhul võib arvestada maineka kaubamärgiga identset või sarnast tähist kasutava kolmanda isiku subjektiivseid huve. Mõiste „õigustav põhjus“ eesmärk on leida vaidlusaluste huvide tasakaal, võttes arvesse selle kolmanda isiku huve, kes tähist kasutas. Maineka kaubamärgi omanik (Red Bull) võib olla õigustava põhjuse tõttu kohustatud taluma seda, et kolmas isik kasutab sarnast tähist (The Bulldog) identse kauba tähistamiseks, juhul kui eelnimetatud tähist kasutati enne maineka kaubamärgi taotluse esitamist ja tähise kasutamine identse kauba tähistamiseks toimub heauskelt. Hinnates, kas see on nii, peab liikmesriigi kohus võtma arvesse eelkõige:

- tähise (The Bulldog) kasutaja kavatsusi;
- kui hästi tunneb (siinkohal ei käsitlen kohus „tuntust“ või „mainet“ kaubamärgimääruse artikli 8 lõike 5 tähenduses) asjaomane avalikkus seda tähist (The Bulldog);
- mil määral sarnanevad need kaubad ja teenused, mille puhul seda tähist (The Bulldog) algselt kasutati, nende kaupadega, mille tähistamiseks on registreeritud mainekas kaubamärk (Red Bull Krating-Daeng); kas see on nende teenuste ja kaupade valiku loomulik laiendamine, mille suhtes tähis (The Bulldog) on asjaomase avalikkuse silmis juba tuntud.

Hinnates, kas kolmas isik kasutab õigustava põhjuseta ebaõiglaselt ära maineka kaubamärgi eristusvõimet või mainet, kasutades mainekale kaubamärgile sarnast tähist, tuleb võtta arvesse seda, kui ta on tähist heauskelt teiste kaupade ja teenuste puhul kasutanud, juba enne, kui esitati maineka kaubamärgi registreerimise taotlus või kui see kaubamärk maine omandas.

OHIM-i infokiri „Alicante uudised“, märts 2014

Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-409/12

Euroopa Kohus tegi 6. märtsil 2014 otsuse kohtuasjas nr C-409/12⁸ (Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH vs. Pfahnl Backmittel GmbH), kus käsitletakse kaubamärgi üldnimetuseks muutumist omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu. Eelotsusetaotlus käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ artikli 12 lõike 2 punkti a⁹ tõlgendamist.

Backaldrin on Austrias registreeritud sõnamärgi KORNSPITZ omanik. Märk on saanud õiguskaitsse pagaritoodete ja küpsetussegude tähistamiseks. Backaldrin toodab selle kaubamärgi all

⁸ Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-409/12

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C.T.F&num=C-409/12&td=ALL>.

⁹ Direktiivi 2008/95/EÜ artikli 12 lõike 2 punkti a:

2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist võib kaubamärgi lõppenuks tunnistada juhul, kui pärast selle registreerimise kuupäeva:

a) on kaubamärk omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu kaubanduses muutunud selle kauba või teenuse üldnimeks, mille jaoks ta on registreeritud.

eelkõige pagaritele tarnitavat valmisküpsetussegu. Pagarid valmistavad küpsetussegust piklikke mõlemast otsast teravatipulisi saiakesi.

Backaldrini konkurent Pfahnl esitas 14. mail 2010 Austria kaubamärgiseaduse alusel nõude kaubamärgist KORNSPITZ tulenevate õiguste lõppenuks tunnistamiseks, väites, et sõna on muutunud eelkirjeldatud saiakeste üldnimeks. Backaldrini konkurendid teavad, et KORNSPITZ on kaubamärk, ent Pfahnl väidab, et lõpptarbivad tajuvad seda sõnalist tähist teatava pagaritoote, nimelt pikliku mõlemast otsast teravatipulise saiakese üldnimetusena. Taoline arusaam on muu hulgas tingitud sellest, et pagarid ei teavita üldjuhul oma kliente asjaolust, et tähis KORNSPITZ on kaubamärgina registreeritud. Austria patendiameti tühistamisosakond rahuldab tühistamise nõude. Backaldrin kaebas selle otsuse kõrgemas patendi- ja kaubamärgikohus edasi.

Neil asjaoludel otsustas eelnimetatud kohus esitada Euroopa Kohtule direktiivi 2008/95 artikli 12 lõike 2 punkti a tõlgendamise kohta kolm küsimust. Esimene küsimus puudutab asjaomast avalikkust, kes peaks hindama, kas kaubamärk on muutunud üldnimetuseks või mitte. Teise küsimusega otsitakse seletust termini „tegevusetus“ kohta. Kolmandas küsimuses viidatakse alternatiivsete nimede kasutamise võimaluse puudumise olulisusele.

Euroopa Kohus vastas eelloetletud küsimustele, et direktiivi 2008/95 artikli 12 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et:

- 1) sellises olukorras, nagu käsitletakse põhikohtuasjas, võib kaubamärgiõigused seoses teatava kaubaga, mille jaoks see kaubamärk on registreeritud, lõppenuks tunnistada, kui kaubamärk on kaubamärgiomaniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena muutunud asjaomase kauba üldnimeks üksnes lõpptarbija jaoks;
- 2) „tegevusetusena“ selle sätte tähenduses võib määratlada seda, kui kaubamärgiomanik ei kannusta edasimüüjaid kaubamärki rohkem kasutama selle kauba turustamisel, mille tähistamiseks see on registreeritud;
- 3) kaubamärgiõiguste lõppenuks tunnistamine ei eelda selle kindlaks tegemist, kas tootel, mille kaubamärk on kaubanduses muutunud üldnimetuseks, on ka muid nimetusi.

OHIM-i infokiri „Alicante uudised“, märts 2014

Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-98/13

Euroopa Kohus tegi 6. veebruaril 2014 otsuse kohtuasjas nr C-98/13¹⁰ (Martin Blomqvist vs. Rolex SA), kus käsitletakse võlts- ja piraatkaupade vabasse ringlusse lubamist takistavaid meetmeid. Eelotsusetaotlus käsitles seda, kuidas tõlgendada nõukogu määrust nr 1383/2003 (edaspidi „tollimäärus“), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/29/EÜ (edaspidi „autorioiguse direktiiv“) artikli 4 lõiget 1, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/95/EÜ

¹⁰ Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-98/13

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=C-98/13&td=ALL>

(edaspidi „kaubamärgidirektiiv“) artikli 5 lõikeid 1 ja 3¹¹ ning nõukogu määruse nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (edaspidi „ühenduse kaubamärgi määrus“) artikli 9 lõikeid 1 ja 2.

Põhikohtuasi sai alguse sellest, et 2010. aasta jaanuaris tellis Taanis elav M. Blomqvist Hiina veebipoe veebisaidilt kella, mis kirjelduse kohaselt oli Rolexi kaubamärgiga kell. Müüja saatis kella Hong Kongist postipakiga Taani, kus toll saadetise läbi vaatas. Kui oli kindlaks tehtud, et tegemist oli võltsinguga, palus Rolex vastavalt tollimääruses ette nähtud menetlusele, et tollivormistus jääks peatatuks ning küsis M. Blomqvistilt nõusolekut, et toll võiks kella hävitada. M. Blomqvist väitis, et ta on kella ostnud seaduslikult ning oli kella hävitamise vastu. Rolex esitas seejärel Taani kaubanduskohtule hagi, nõudes kella hävitamist ilma hüvitiseta. Kohus rahuldas Rolexi kaebuse.

M. Blomqvist esitas Taani Riigikohtule apellatsioonkaebuse. Kohtul tekkis küsimus, kas eelkirjeldatud olukorras on intellektuaalomandi õigust rikutud; see tingimus on vajalik tollimääruse kohaldamiseks, kusjuures selle määruse kohaldamiseks peab esiteks tegemist olema Taanis kaitstud autoriõiguse või kaubamärgiõiguse rikkumisega ning teiseks peab väidetav rikkumine olema toime pandud selles liikmesriigis.

Euroopa Kohus vastas küsimustele järgnevalt:

- 1) terminit „üldsusele levitamine“ autoriõiguse direktiivi artikli 4 lõike 1 tähenduses ja terminit „kaubandustegevuse käigus kasutamine“ kaubamärgi direktiivi artikli 5 lõigete 1 ja 3 ning ühenduse kaubamärgi määruse artikli 9 lõigete 1 ja 2 tähenduses tuleb tõlgendada nii, et ainuüksi sellise asjaolu tõttu, et müük toimus kolmandas riigis asuva veebipoe veebisaidi kaudu, ei saa müüdüd kauba intellektuaalomandiõiguse omanikku ilma jätta tollimäärusest tulenevast kaitsest, ilma et oleks vaja kontrollida, kas enne müümist on asjaomase kauba kohta Euroopa Liidu tarbijatele lisaks tehtud müügipakkumisi või reklaami;
- 2) tollimääruse artikli 2 lõike 1 punkte a ja b tuleb tõlgendada nii, et kolmandast riigist pärit võltskauba või piraatkauba, mis kujutab endast Euroopa Liidus kaubamärgiõigusega kaitstud toote imitatsiooni või liidus autoriõigusega, sellega kaasneva õigusega või disainilahenduse õigusega kaitstud toote koopiat, levitamist võib nimetada „üldsusele levitamiseks“ või „kaubandustegevuse käigus kasutamiseks“, kui on tõendatud, et see on suunatud liidus turustamiseks, eelkõige siis, kui ilmneb, et seda kaupa on liidus kliendile müüdüd või seda on liidu tarbijatele müüdüks pakutud või reklaamitud.

OHIM-i infokiri „Alicante uudised“, märts 2014

¹¹ Direktiivi 2008/95/EÜ artikli 5 lõiked 1 ja 3:

1. Registreeritud kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata

a) kõiki kaubamärgiga identsid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud;

b) kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ja tähiseiga kaitstud kaupade või teenustega esineb risk, et üldsus võib need omavahel segi ajada; esineb risk, et see võib tekitada seoseid kaubamärgi ja tähise vahel.

3. Lõigete 1 ja 2 alusel võib muu hulgas keelata järgmised toimingud:

a) tähise kandmine kaupadele või nende pakendile;

b) kõnealuse tähisega kaupade pakkumine, turuleviimine või ladustamine nimetatud otstarbel või kõnealuse tähisega teenuste pakkumine või osutamine;

c) kaupade importimine ja eksportimine kõnealuse tähise all;

d) tähise kasutamine äridokumentidel või reklaamides.



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