

EUROOPA KAUBAMÄRGI JA DISAINI INFOKIRI

Patendiamet

nr 3-2014

ISSN 2228-4389

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

Täpsemalt tuleb käesolevas infokirjas juttu OHIM-i uuendatud kaubamärgi- ja disainipraktika juhenditest, uutest disainilahenduste lähenemisprojektidest, koostööprogrammi projektide uudistest ning orbteoste andmebaasist. Õigusvaidluste osas tutvustatakse Euroopa Kohtu otsust, kus on käsitletud ühenduse disainilahenduse eristatavust ja õiguste kehtivust.

Teemad

- OHIM-i kaubamärgipraktika juhend
- OHIM-i disainipraktika juhend
- Kaks uut disainilahenduste lähenemisprojekti
- Uudiseid koostööprogrammi projektide kohta
- Orbteoste andmebaas
- Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-345/13

OHIM-i kaubamärgipraktika juhend

Alates 1. augustist 2014 on OHIM-i vana juhend (*Manual of TradeMark Practice*) täielikult asendatud uue juhendiga¹ (*Guidelines*). See on nüüd ainus viiteallikas kaubamärkide menetluspraktika kohta OHIM-is.

Uut juhendit on OHIM-is koostatud alates 2013. aastast koostöös riikide ja regioonide intellektuaalomandi ametite ning kasutajatega. Juhend on viidud kooskõlla Euroopa Kohtu, üldkohtu ja OHIM-i apellatsioonikodade otsustega ning lähenemisprogrammi projektide tulemustega. Praegu on see kättesaadav OHIM-i viies töökeeles, kuid tõlgitakse varsti kõigisse EL-i ametlikesse keeltesse. Juhendit ajakohastatakse kord aastas.

Juhendis on kajastatud OHIM-i menetluses kõige sagedamini esinevaid juhtumeid. See sisaldab üldisi juhiseid, mida tuleb kohandada iga üksikjuhtumi asjaolusid arvestades. Juhendi tekst ei ole seadusandlik ega õiguslikult siduv. Allpool on välja toodud mõned uue juhendi olulisemad muudatused võrreldes vanaga.

Juhendi B-osa 3. jaotis: klassifitseerimine

Juhend sisaldab ühenduse kaubamärgitaotluses kaupade ja teenuste õigesti klassifitseerimise üldreegleid. Võrreldes vana juhendiga on sisestatud muudatused kooskõlas „IP Translatiori“ kohtuasjaga. Seega on kõige olulisem muudatus seotud Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõistetega.

Euroopa Liidu kaubamärgiametite esindajad vaatasid läbi kõik Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõisted, et määrata kindlaks, millised neist on piisavalt selged ja täpsed ning millised mitte. Arutamise tulemusena leiti, et 11 üldmõistet ei ole sõnastatud piisavalt selgelt ja täpselt, mistõttu ei saa neid ilma täiendava täpsustamiseta kaubamärgitaotluses esitatud kaupade ning teenuste loetelus vastuvõetavaks pidada. Need 11 ebasobivat terminit ja põhjused nende vastuvõetamatus kohta on juhendis kajastatud.

Lisaks ei ole klassifitseerimisel vastuvõetavad sellised väljendid nagu *kõik kaubad/teenused klassis X, kõik kaubad/teenused selles klassis, kõik selle klassi alfabeetilises loendis sisalduvad kaubad/teenused vms.*

Euroopa Liidu kaubamärgiametite esindajad on välja töötanud ühised klassifitseerimise põhimõtted, mis on juhendis kajastatud. Nende peamine sõnum on, et:

- 1) kaupade ja teenuste loetelus olevad terminid on sõnastatud piisavalt selgelt ja täpselt, kui nendele omistatud tavapärastest tähendustest selgub asjaomaste kaupade ja teenuste kaitse ulatus;

¹ Juhend on kättesaadav OHIM-i veebilehe osas *Law and Practice*:
<https://oami.europa.eu/ohimportal/en/manual-of-trade-mark-practice>.

- 2) kui loetelu põhjal ei selgu kaitse ulatus, võib piisava selguse ja täpsuse saavutada eri tegurite, näiteks omaduste, otstarbe ja/või kindlaksmääratava turuvaldkonna märkimisega.

Ülejäänud muudatustega on püütud juhiseid loogilisemalt üles ehitada ja anda rohkem praktilisi näiteid.

Juhendi B-osa 4. jaotis: absoluutsed keeldumispõhjused

Selles jaotises on tehtud olulisemaid muudatusi nendes punktides, mis käsitlevad vastuolu avaliku korra, kaitstud sümbolite, geograafiliste tähiste ja päritolunimetustega, ning omandatud eristusvõimet käsitlevas punktis.

Vastuolu avaliku korraga

Mõiste *avalik kord* tähendus on ümber sõnastatud nii, et see oleks täpsem ja tekiks seos Euroopas kehtiva õiguskorraga. Samadel eesmärkidel on viimistletud mõnda näidet, mis iseloomustavad OHIM-i praktikat.

Tuleb märkida, et nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (edaspidi kaubamärgimäärus) artikli 7 lõike 1 punkti f alla käib ka vastuolu Euroopa Liidu sordikaitse alusel kaitstud nimetustega, kuna kaitstud sordinimetuse kasutamiseks ainuõiguse andmist loetakse avaliku korraga vastuolus olevaks.

Lipud ja kaitstud sümbolid

Juhendis on pandud rõhku mõiste *heraldiline jälgendamine* lahtiseletamisele ja sellele vastavalt samm-sammult kaubamärgi analüüsimise kirjeldamisele. Kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punktide h ja i kohane kaubamärkide analüüs tuleb läbi viia vastavalt üldkohtu otsusele kohtuasjas nr T-3/12 („Member of €e euro experts“).

Geograafilised tähised

Juhendis on järgitud põhimõtet, et kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkte j ja k tuleb kohaldada kooskõlas nõukogu määrustega kaitstud geograafiliste tähiste ning päritolunimetuste kohta. Sellest lähtuvalt on juhendis:

- 1) lahti seletatud eelnimetatud määruste omavahelised seosed;
- 2) selgitatud, milliseid geograafilisi tähiseid ja päritolunimetusi ekspertiisis arvesse võetakse;
- 3) kirjeldatud kaitstud geograafilise tähise või päritolunimetuse võimalikku vastuolu ühenduse kaubamärgiga;
- 4) selgitatud geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste seost kaupadega, mille tähistamiseks need on kaitstud;
- 5) antud selgitusi nende geograafiliste tähiste ning päritolunimetuste kohta, mis on kaitstud muude rahvusvaheliste lepingute alusel või riiklikul tasemel.

Omandatud eristusvõime

Juhendis on antud selgitusi omandatud eristusvõime tõlgendamise kohta eri keeltes ja eri territooriumitel. Näiteks on käsitletud küsimust, et kui ühenduse kaubamärk on kirjeldav ainult ühes keeles, siis millise territooriumi suhtes peab tõendama omandatud eristusvõimet. Lisaks antakse selgitusi võimaluse kohta üldistada ja laiendada omandatud eristusvõime tõendeid, nii et need kehtiks ka muu territooriumi kohta.

Juhendi C-osa 5. jaotis: mainekad kaubamärgid

Kaubamärgimääruse artikli 8 lõikes 5 nimetatud mainekaid kaubamärke puudutavat teksti on parandatud ja täiendatud järgnevate mõistete suhtes:

- 1) **üldtuntud kaubamärgid vs. mainekad kaubamärgid** – OHIM-i seisukoha, et üldtuntuse ja maine tuvastamise künnis on tavaliselt sama, toetuseks on lisatud viited kohtupraktikale (üldkohtu 11.07.2014 otsus kohtuasjas nr T-150/04);
- 2) **põhjendatud aeg maine tõestamisel** – kaubamärgi kasutamiskohustust käsitleva kohtupraktika analoogia põhjal on selgitatud, et võib arvesse võtta ka vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevast hilisemaid tõendeid, kui nende põhjal on võimalik teha järeldusi varasema märgi maine kohta tagasiulatuvalt;
- 3) **asjakohased tegurid maine hindamisel** – üldkohtu 10.05.2007 otsuse (kohtuasjas nr T-47/06 „Nasdaq“) valguses on selgitatud, et loend teguritest, mida võetakse arvesse varasema märgi maine hindamisel (туруosa, investeringud, kasutamise intensiivsus, geograafiline ulatus, ajaline kestus) ei ole ammendav ning need on üksnes näited arvestatavatest teguritest.

Juhendi E-osa 1. jaotis: muudatused registreeringus

Varem kuulusid juhendi selle osa alla muudatused nii taotluses kui ka registreeringus. Nüüdseks on taotluse muudatused viidud B-osa 1. jaotisesse ja E-osas käsitletakse üksnes muudatusi registreeritud ühenduse kaubamärgi suhtes. Nende muudatuste hulka kuuluvad loobumine, kaubamärgi muutmine, muudatused omaniku nimes või aadressis, muudatused kollektiivkaubamärgi põhikirjas ja registreeringu jagamine. Eelmise juhendiga võrreldes on lisatud vanemuse nõuete esitamine pärast registreerimist ja ühenduse kaubamärgi asendamine rahvusvahelise registreeringuga.

Kaubamärgi muutmine

See säte ei puuduta kaubamärgi domineerivate elementide muutmist või vigade parandamist, vaid annab võimaluse taotleda kaubamärgi muutmist, kui see muudatus on seotud kaubamärgiomaniku nime või aadressiga ja ei muuda kaubamärki oluliselt. Näiteks on selline muutmine võimalik, kui kaubamärk sisaldab märgi omaniku äriühingu liigi lühendit või veebilehe aadressi (väikses kirjas) ja see on muutunud.

Juhendi E-osa 3. jaotis: ühenduse kaubamärk omandiõiguse objektina

Varem on juhendis selle teema all räägitud üksnes kaubamärgi üleandmisest ja litsentsidest. Nüüdseks on seda jaotist laiendatud ja lisatud asjaõiguse, sundtäitmise ning maksejõuetusmenetluse teemad. Kõik eelnimetatud viis peatükki on sarnase ülesehitusega ja peaksid andma ammendavaid juhiseid, selgitama nende protsesside registrisse kandmise eeliseid ning mõju, andma ülevaate sisu- ja vorminõuetest registrikande tegemiseks, k.a teabe vajalike tõendite kohta. Vajadusel sisaldab see ka teavet õiguste tühistamise, muutmise või üleandmise kohta või nende registreerimise kohta seoses registreeritud ühenduse disainilahenduse või rahvusvahelise kaubamärgiga.

Juhendi M-osa: rahvusvahelised kaubamärgid

Rahvusvahelisi kaubamärke käsitlevat juhendi osa on lühendatud, kuid see annab igakülgse ülevaate OHIM-i menetlusest päritoluameti ja märgitud lepinguosalise ametina. Lisaks antakse teavet rahvusvahelise registreeringu riigisiseseks või ühenduse kaubamärgitaotluseks muutmise kohta ja ühenduse kaubamärgi asendamise kohta rahvusvahelise registreeringuga.

Rahvusvaheliste registreeringute kaupade ja teenuste loetelude ekspertiis OHIM-is

Kooskõlas „IP Translator“ kohtuasja ja Euroopa Liidu kaubamärgiametite ühiste klassifitseerimise põhimõtetega tegeleb OHIM oma töövahendite ning ressursside kohandamisega, et hakata tegema loeteludele ekspertiisi rahvusvahelistes registreeringutes, kus üks märgitud lepinguosalistest on EL. See tähendab, et OHIM ei aktsepteeri enam Nizza klassifikatsiooni klassipäiste 11 üldmõistet, mis ei ole sõnastatud piisavalt selgelt ja täpselt ning mis on nimetatud juhendi B-osa 3. jaotises klassifitseerimisjuhiste all.

Eelkirjeldatud praktikamuutus jõustub **1. oktoobril 2014**. Sellele vastavalt on käimas töö juhendi ajakohastamiseks.

Refereeritud OHIM-i 01.07.2014 pressiteatest ja OHIM-i infokirjast „Alicante uudised“, juuni ning juuli 2014

OHIM-i disainipraktika juhend

1. augustil 2014 jõustus läbivaadatud ja ajakohastatud juhend ühenduse registreeritud disainilahenduse menetluspraktika kohta OHIM-is². Praegu on see kättesaadav OHIM-i viies töökeeles, kuid tõlgitakse varsti kõigisse EL-i ametlikesse keeltesse. Juhendit ajakohastatakse kord aastas.

² Juhend on kättesaadav OHIM-i veebilehe osas *Law and Practice*:
<https://oami.europa.eu/ohimportal/en/manual-of-designs-practice>.

Juhendis on kajastatud OHIM-i menetluses kõige sagedamini esinevad juhtumid. See sisaldab üldisi juhiseid, mida tuleb kohandada iga üksikjuhtumi asjaolusid arvestades. Juhendi tekst ei ole seadusandlik ega õiguslikult siduv.

Juhendi läbivaatamine ei toonud sisse olulisi praktikamuutusi, vaid keskenduti pigem teksti parendamisele, ajakohastati viiteid kohtupraktikale, asendati näiteid ja lisati uusi, et asja olemust paremini lahti seletada. Mitu punkti sõnastati ümber või selgitati neid paremini vastavalt kasutajaühendustelt saadud kommentaaridele.

Ühenduse registreeritud disainilahenduse ekspertiisjuhendisse lisati oluline selgitus jaotisesse 2.7.2.1, kus käsitletakse prioriteedinõuet ja vastavaid dokumente. Nimelt täpsustati, et taotleja, kes esitab prioriteedinõude, peab esitama varasema taotluse **kinnitatud** koopia, v.a juhul, kui eelmine taotlus on ühenduse disainitaotlus (sel juhul lisab OHIM *ex officio* toimumise eelmise taotluse andmed).

Ülejäänud peamised muudatused on järgmised:

- 1) jaotisesse 1.2.2 pealkirja „Õigus olla ära kuulatud“ alla on lisatud viide vastavale kohtupraktikale;
- 2) jaotisesse 5.2 pealkirja „Vaadete terviklikkus“ alla on lisatud näiteid mitmeosaliste toodete, komplektide ja disainiväliste elementide kohta;
- 3) uusi näiteid on lisatud mittekaitstavate osade kohta jaotises 5.3;
- 4) jaotises 12.2.2.7 on täpsustatud rahvusvahelisele registreeringule õiguskaitse andmisest keeldumise kohta, et disainialastes määrustes ei ole sätet, mis lubaks taotlejal nõuda disainilahenduse muutmist, et kõrvaldada takistusi õiguskaitse saamisel.

Ühenduse registreeritud disainilahenduse kehtivuse pikendamise juhendisse ei ole praktikamuutusi lisatud. Jaotise 5.1 tekstis on paremini selgitatud, et kui OHIM-i laekub lõiv kahelt maksjalt, siis võetakse ühendust omanikuga, et teada saada, kummal isikul on õigus esitada pikendamise nõue. Kui omanik ei vasta, võetakse arvesse see makse, mis jõudis ametisse esimesena.

Refereeritud OHIM-i 01.07.2014 pressiteatest ja OHIM-i infokirjast „Alicante uudised“, juuni 2014

Kaks uut disainilahenduste lähenemisprojekti

Mai esimesel nädalal toimus esimene töörühma kohtumine kahe uue disainilahenduste lähenemisprojekti raames: esimene neist on CP6 – graafilise esitamise ühtlustamine ja teine CP7 – tootetähiste ühtlustamine.

Projektid käivitati jaanuaris ja said tuule tiibadesse tänu projektirühmadele ning töörühma liikmetele, kes on intellektuaalomandi ametite esindajad. Mõlema projekti töörühma kohtumisel osalesid 11 riikliku ameti, WIPO (vaatlejana) ja OHIM-i esindajad. Kuigi igal projektil on eri eesmärgid, keskendusid mõlema töörühma esimesed kohtumised olemasoleva olukorra hin-

damisele, esialgsete vaadete jagamisele ja ajurünnakule lahenduste leidmiseks.

CP6 arutelud põhinesid ametites levinud praktika teisel uuringul, millele vastati 30 riiklikust ametist. Kohtumise ajal analüüsiti ja esitleti selle uuringu tulemusi, mis tehakse kättesaadavaks Euroopa kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste võrgustiku veebilehel (www.tmdn.org). Kohtumisel osalejad pidid tulemusi põhjalikult analüüsima, sest teema oli keerukas ja tavad erinevad. Projekti teemade *neutraalne taust* ja *mittekaitstavad osad* kohta tehti järeldused, mida näitlikustati paljude uuringust võetud näidetega.

CP7 kohtumisel arutati järgmisi teemasid:

- 1) tootetähiste ühtlustatud andmebaasi loomise menetlus, mille protsessi ettepaneku kiitsid heaks kõik tööpaketi rühma liikmed;
- 2) juhised tootetähiste vastuvõetavuse kohta – kohtumise käigus toimus mitu arutelu, millele järgnes näidete läbivaatamiseks ettevalmistamine.

Koosoleku ajal vastu võetud otsuste põhjal valmis ühise praktika dokument, esitleti graafilisi kasutajaliideseid, milles näidati mudelite abil, kuidas järgmisel aastal loodav otsingutööriist võiks välja näha, ja lõpuks käsitleti taksonoomia põhimõtteid – arutati kolme lähenemisviisi üle. Enne kui otsustatakse, milline on lõplik valik, millega edasi minnakse, analüüsitakse lähenemisviise veelgi.

Mõlema kohtumise järeldused koondati protokoll, mida jagati tööühma liikmetele kommenteerimiseks. Pärast heakskiitmist saab projekti tööühm anda tagasisidet. Et jätkata pidevat progressi, toimuvad tööühmade kohtumised ka edaspidi.

OHIM-i infokiri „*European tmdn News*“, 03/2014

Uudiseid koostööprogrammi projektide kohta

Menetlustarkvara (*Back Office*)

Koostööfondi projektid algatati 2010. aastal, et luua Euroopa intellektuaalomandi ametite ja kasutajate jaoks kaasaegsed töövahendid ning IT-lahendused. Koostööprogrammi raames intellektuaalomandi ametitele loodav menetlustarkvara hõlmab põhilisi ametile vajalikke operatsiooninõudeid töövoos, toimikute, andmete ja failide halduseks.

Juulis tegi OHIM-i meeskond kaks nädalat Ateenas koostööd Kreeka ametitega, et menetlustarkvara projekti ette valmistada. Soome ja Poola ametis on pilootprojektid peaaegu lõpetatud, nende riikide ametitele järgnevad Läti, Leedu, Eesti, Beneluxi, Malta, Sloveenia, Rumeenia ja Hispaania ametid. Kreeka, Soome, Poola ja Malta ametid kavatsesid menetlustarkvara kasutusele võtta 2014. aastal. Poolas ja Soomes on menetlustarkvara juba kasutusel paralleelselt vana süsteemiga.

TMclass

TMclass-iga on nüüdseks ühinenud ka Kanada ja Norra intellektuaalomandi ametid. Taani ja Soome ametid liitusid TMclass-is sisalduva ühtlustatud kaupade ja teenuste andmebaasiga, mis on loodud lähenemisprogrammi raames. Seega on klassifitseerimise töövahendiga kokku ühinenud 39 riiklikku ja regionaalset ametit, k.a OHIM ja WIPO. Otsinguid on võimalik teha 29 keeles, k.a norra keeles.

Prognoosimise töövahend

Koostööfondi ja vaatluskeskuse ühistöös loodud intellektuaalomandi taotluste prognoosimise töövahend lasti käiku 15. juulil. See ühine töövahend annab osalevatele ametitele parema ettekujutuse kaubamärgi- ja disainitaotluste esitamise aluseks olevatest teguritest ning võimaldab intellektuaalomandi ametitel luua usaldusväärseid prognoose kaubamärgi- ja disainitaotluste esitamise kohta. Prognoosid toetavad osalevate ametite töö strateegilist planeerimist ja ressursside optimaalset jaotamist.

Prognoosimise töövahend on välja töötatud koostöös Taani, Hispaania, Ungari, Poola, Portugali, Ühendkuningriigi kaubamärgiametite ja OHIM-i vahel koos andmekaevandamise, ökonomeetria ja intellektuaalomandi ekspertidega Madridi Polütehnilisest Instituudist. Töövahendiga kavatsevad ühineda 17 Euroopa intellektuaalomandi ametit. Projektis osales vaatljana aktiivselt Euroopa Patendiamet.

Refereeritud 11.07.2014, 25.08.2014 ja 08.09.2014 uudistest OHIM-i veebilehel ning OHIM-i infokirjast „Alicante uudised“, aprill ja juuli 2014

Orbteoste andmebaas

Orbteosed on raamatud, ajakirjandusartiklid ja filmid, mis on kaitstud autoriõigusega, kuid nende autorid või muude õiguste omanikud ei ole teada, neid ei ole võimalik leida või nendega ei ole võimalik kontakti saada, et küsida luba teose kasutamiseks.

Orbteoste projekti eesmärk on luua Euroopa Liidu ühine orbteoste andmebaas, mida jagavad kõik liikmesriigid. Andmebaasi katsetasid hiljuti kompetentsete riiklike asutuste ja heategevuslike organisatsioonide esindajad. Katsetamise eesmärk oli teha kindlaks, et eeldatav funktsionaalsus on olemas, ja saada katsetajatelt tagasisidet. Orbteoste andmebaas tuleb kasutusele 2014. aasta oktoobris.

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

Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-345/13

Euroopa Kohus tegi 19. juunil 2014 otsuse kohtuasjas nr C-345/13³ (Karen Millen Fashion Ltd vs. Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd), kus käsitletakse ühenduse disainilahenduse eristatavust ja õiguste kehtivust.

Eelotsusetaotlus tulenes Karen Millen Fashioni (edaspidi KMF) süüdistusest, et Dunnes Stores (edaspidi Dunnes) on rikkunud ühenduse registreerimata disainilahendusest tulenevaid õigusi naiste riiete osas. Euroopa Kohtule esitati küsimused, et kuidas tõlgendada nõukogu 12. detsembri 2001 määruse (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta (edaspidi disainilahenduse määrus) artiklit 6 (eristatavus) ning artikli 85 lõiget 2 (õiguste kehtivus).

Hagi õiguste rikkumise osas esitati lirimaa ülemkohtule 2007. aastal. KMF väitis, et on rikutud temale kuuluvaid ühenduse registreerimata disainilahenduse õigusi seoses musta kootud pluusi, sinise triibulise särgi ja pruuni triibulise särgiga (vt pilte allpool).



1. Must kootud pluus



2. Sinine triibuline särk

³ Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-345/13:
<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=C-345/13&td=ALL>.



3. Pruun triibuline särk

Dunnes alustas 2006. aasta lõpus vaidlusaluste toodete müüki oma kauplustes lirimaal ning see-ga avalikustati disainilahendused määruse artikli 11 lõike 2 kohaselt. Dunnes ei eitanud, et avalikustas KMF-i disainilahendused ning tunnistas isegi nende kopeerimist. Ülemkohus rahuldus hagi.

Dunnes vaidlustas lirimaa ülemkohtu otsuse, väites muu hulgas, et kohus eksis kahel korral disainilahenduse määruse tõlgendamisel. Dunnes'i väite kohaselt puudub KMF-i disainilahendustel eristatavus, kuna tegemist on vaid kombinatsioonidega mitme varasema disainilahenduse üksikutest elementidest. Dunnes toetus disainilahenduse määruse 14. põhjendusele, mis sätestab, et „selleks, et disainilahendust saaks pidada eristatavaks, peab üldmulje, mis jääb disainilahendusest vastava ala asjatundjale, erinema üldmuljest, mille sellisele asjatundjale on jätnud üks või mitu varasemat disainilahendust eraldi võetuna või mitme varasema disainilahenduse üksikute elementide kogum“.

Dunnes tõlgendas mõistet „üksikute elementide kogum“ kui varasemate disainilahenduste elementide mis tahes kombinatsiooni. Vastavalt sellele peab ühenduse disainilahendus olema eristatav ning jätma erineva üldmulje eelnimetatud kogumist. Dunnes toetus ka intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS) artiklile 25, kus on sätestatud, et „liikmed peavad kindlustama iseseisvalt loodud uudsete või originaalsete tööstusdisainilahenduste kaitse. Liikmed võivad sätestada, et tööstusdisainilahendused ei ole uudsed või originaalsed, kui nad oluliselt ei erine tuntud lahendustest või tuntud lahenduste tunnuste kombinatsioonidest.“

Teine Dunnes'i väide puudutas disainilahenduse määruse artikli 85 lõiget 2: „Ühenduse registreerimata disainilahenduse õiguste rikkumist või rikkumise ohtu käsitlevate hagide menetlemisel eeldab ühenduse disainilahenduste kohus ühenduse disainilahenduse kehtivust, kui õiguste omanik esitab tõendid artikli 11 tingimuste täitmise kohta ning selgitab, millest tuleneb talle kuuluva ühenduse disainilahenduse eristatavus.“

Vastavalt disainilahenduse määruse artiklile 11 saab tööstusdisainilahendus, mis vastab määruse 1. ja 2. jagu tingimustele, kaitse registreerimata disainilahendusena. Disainilahenduse määruse 1. jagu sisaldab kõiki õiguskaitse nõudeid, muuhulgas ühenduse disainilahenduse uudsust ja eristata-

vust.

Dunnes'i väite kohaselt tähendab see, et KMF peab esitama tõendid, et ühenduse disainilahenduse on muu hulgas uued ja eristatavad. KMF ei tõendanud õigusi registreerimata disainilahendusele, kuna ta ei tõendanud õiguste kehtivust seoses varasemate disainilahendustega, vaid piirdus kõigest tunnuste selgitamisega, mille kohaselt registreerimata disainilahenduse õigused kehtivad.

lirima ülemkohus peatas menetluse, et esitada Euroopa Kohtule alljärgnevad küsimused.

1. Kas arvestades sellise disainilahenduse eristatavust, mille kohta väidetakse, et see on disainilahenduse määruse tähenduses kaitstud ühenduse registreerimata disainilahendusena, tuleb üldmuljet, mis sellest jääb vastava ala asjatundjale disainilahenduse määruse artikli 6 tähenduses, analüüsida lähtuvalt sellest, kas see erineb üldmuljest, mille sellisele asjatundjale on jätnud:
 - a) mis tahes varem avalikkusele kättesaadavaks tehtud terviklik disainilahendus või
 - b) mitme varasema sedalaadi tuntud disainilahenduse elementide mis tahes kombinatsioon?
2. Kas ühenduse disainilahenduste kohtul on kohustus eeldada ühenduse registreerimata disainilahenduse kehtivust disainilahenduse määruse artikli 85 lõike 2 tähenduses, kui disainilahenduse õiguste omanik piirdub selgitamisega, millest tuleneb talle kuuluva disainilahenduse eristatavus, või on õiguste omanik kohustatud tõendama, et disainilahendus on määruse artikli 6 tähenduses eristatav?

Pärast kohtujuristi seisukoha ärakuulamist andis Euroopa Kohus järgmised juhtnöörid:

1) **disainilahenduse määruse artiklit 6 tuleb tõlgendada nii, et selleks et disainilahendust saaks pidada eristatavaks, peab üldmulje, mis jääb disainilahendusest** vastava ala asjatundjale, erinema mitte üldmuljest, mille on sellisele asjatundjale jätnud mitme varasema disainilahenduse üksikute elementide kombinatsioon, vaid üldmuljest, mille on talle jätnud üks või mitu varasemat disainilahendust eraldi võetuna;

2) disainilahenduse määruse artikli 85 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et selleks et ühenduse disainilahenduste kohus peaks ühenduse registreerimata disainilahendust kehtivaks, ei ole disainilahenduse omanik kohustatud tõendama, et disainilahendus on määruse artikli 6 tähenduses eristatav, vaid ta peab üksnes selgitama, millest tuleneb selle disainilahenduse eristatavus, ehk tooma esile asjaomase disainilahenduse elemendi või elemendid, millest omaniku hinnangul tuleneb selle eristatavus.

Esimene küsimus ei puuduta ainult ühenduse registreerimata disainilahendusi, vaid ka registreeritud. Euroopa Kohus kinnitas üldkohtu 22. juuni 2010 otsuses kohtuasja nr T-153/08 „Kommunikatsioonivarustus“ lõigetes 23 ja 24 väljendatud seisukohta, et „kuna disainilahenduse määruse artikli 6 lõige 1 viitab asjaomastest disainilahendustest jääva üldmulje erinevusele, siis ei tohi ühenduse disainilahenduse eristatavust uurida mitmesuguste varasemate disainilahenduste spetsiifiliste detailide põhjal. Seega tuleb võrrelda ühelt poolt ühenduse vaidlustatud disainilahendusest jäävat üldmuljet ja teiselt poolt üldmuljet, mis jääb igast varasemast disainilahendusest, millele kehtetuks tunnustamise taotleja võib õiguspäraselt tugineda“.

Teine küsimus puudutas ühenduse registreerimata disainilahendusi, mida Euroopa Kohus käsitleb harva ja seega on sellekohased juhtnöörid eriti teretulnud.

OHIM-i infokiri „Alicante uudised“, juuli 2014



OHIM

Office for Harmonization in the Internal Market

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante, SPAIN

Fax +34 96 513 1344

Tasuta konsultatsioonid:

e-post information@oami.europa.eu

tel +34 96 513 9100



Patendiamet

Toompuiestee 7

15041 Tallinn

Tasuta konsultatsioonid:

e-post kaubamark@epa.ee

tel 627 7937

e-post disain@epa.ee

tel 627 7926