



## EUROOPA KAUBAMÄRGI JA DISAINI INFOKIRI

Nr 3-2015

ISSN 2228-4389

Käesolev infokiri on eelkõige praktilise suunitlusega ja loodud eesmärgiga anda kaubamärgi ning 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 ja Haagi süsteemi lepinguosalise amet, käsitletakse infokirjas ka Maailma Intellektuaalomandi Ameti (WIPO) uudiseid.

Täpsemalt tuleb käesolevas infokirjas juttu klassifitseerimise andmebaasi ja OHIM-i menetlusjuhendi uuendustest, võltskauba leviku aruandest, menetlusaajast OHIM-is ning WIPO-s ja Madridi ning Haagi süsteemi uudistest. Õigusvaidluste osas tutvustatakse Euroopa Kohtu ja üldkohtu otsuseid, kus on muu hulgas käsitletud ruumilise märgi eristusvõimet, kaubamärgi kui terviku kirjeldavat iseloomu ning võrdse kohtlemise põhimõtet.

### Teemad

- **Jõustus OHIM-i ajakohastatud menetlusjuhend**
- **Klassifitseerimise andmebaasi lisandus ligi 5000 nimetust**
- **Aruanne võltskauba leviku kohta**
- **Menetlusele kuluv aeg OHIM-is ja WIPO-s**
- **Alžeeria liitus Madridi protokolliga**
- **Ameerika Ühendriigid, Jaapan ja Korea Vabariik on Haagi süsteemi uued liikmed**
- **Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-445/13P**
- **Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-203/14**

## Jõustus OHIM-i ajakohastatud menetlusjuhend

OHIM-i infokirja Alicante Uudised 2015. aasta juulinumber sisaldab kokkuvõtteid, mis annavad ülevaate menetlusjuhendi (*Guidelines*) täienduste teisest sarjast. Ajakohastatud menetlusjuhend jõustus 1. augustil 2015 ja on kättesaadav OHIM-i veebilehel alajaotuse Praktika<sup>1</sup> all inglise, prantsuse, saksa, itaalia ja hispaania keeles. Täiendused on kergesti märgatavad jälitatud muudatustega versioonis.

2013. aastal hakkas OHIM-i töögrupp *Knowledge Circles*, kuhu kuuluvad ameti eri osakondade ja apellatsioonikodade töötajad, ühendama kaubamärgi, disaini ning ameti üldise praktika juhendeid üheks menetlusjuhendiks. Töögrupp vaatas nüüd menetlusjuhendi uuesti üle ja ajakohastas seda, võttes arvesse apellatsioonikodade ning Euroopa Kohtu lahendid, ameti vajadused menetluse korraldamisel ja lähenemisprogrammi projektide, nagu näiteks klassifitseerimise ühtlustamise projekti (CP1), tulemused. Arvesse on võetud ka kasutajaühendustelt ja liikmesriikide ametitest saanud kommentaarid.

2013. aasta detsembris võeti vastu nüüdisajastatud juhendi esimene pool, mis jõustus 2014. aasta veebruari alguses. Teist poolt esitleti mais toimunud haldusnõukogu istungil ja see võeti vastu juulis 2014. Kaubamärgi- ja disainipraktika vanad juhendid kaotasid kehtivuse eelmisel aastal ning kogu OHIM-i praktika juhised on nüüd koondatud terviklikku ajakohastatud menetlusjuhendisse. Menetlusjuhendi ajakohastamine suurendab kasutajate jaoks OHIM-i praktika järjepidevust ja ennustatavust ning on kooskõlas ameti strateegilise plaaniga.

OHIM-i menetlusjuhend on ühenduse kaubamärgi- ja disainisüsteemi kasutajate ning professionaalsete esindajate jaoks põhiline viitamisallikas ning võimalus olla kursis OHIM-i värskema ekspertiisipraktikaga. Suunised kajastavad ameti praktika kõige sagedasemaid juhtumeid ja sisaldavad üldiseid juhiseid, mida saab kohandada konkreetse juhtumiga. Juhendi tekst ei ole seadusandlik ega õiguslikult siduv.

*OHIM-i infokiri Alicante Uudised, juuli 2015*

## Klassifitseerimise andmebaasi lisandus ligi 5000 nimetust

OHIM-i, WIPO ja eri riikide ametite koostöös loodud ühisesse kaupade ja teenuste klassifitseerimise andmebaasi lisandus Madridi süsteemist ligi 5000 terminit. Alates 1. juulist 2015 on ligipääs sellele suurendatud andmebaasile OHIM-i veebiteenuste (kaubamärgi registreerimistaotluse viie-etapilise ja üksikasjaliku vormi, kaupade ja teenuste loetelu koostamise vahendi) ning TMclassi kasutamisel.

Terminid pärinevad WIPO-st ja on kaubamärkide rahvusvahelise registreerimise Madridi süsteemi jaoks eelnevalt heaks kiidetud. Need lisati andmebaasi 65 000 terminile, mille on heaks kiitnud Euroopa Liidu liikmesriikide intellektuaalomandi ametid ja OHIM. Ühtlustatud andmebaas on maailma suurim mitmekeelne kaupade ja teenuste andmebaas.

See on esimene kord, kui klassifitseerimise andmebaasi on lisatud kaupade ja teenuste nimetusi Madridi süsteemist. Edaspidi jätkatakse seda regulaarselt, et ühenduse kaubamärgisüsteemi kasutajatel oleks võimalus sealt valida ka mujal rahvusvaheliselt heaks kiidetud termineid. Madridi süsteemist pärit kaupade ja teenuste nimetuste lisamisega laieneb klassifitseerimise andmebaasi geograafiline ning keeleline ulatus veelgi.

*OHIM-i infokiri Alicante Uudised, juuli 2015*

## **Aruanne võltskauba leviku kohta**

Avaldati esimene ulatuslik ja põhjalik aruanne võltskauba leviku kohta Euroopa Liidus. Aruanne on valminud Europoli, OHIM-i ja vaatluskeskuse ühisprojekti raames.

Kuigi enamik Euroopa turul ringluses olevast võltskaubast on toodetud väljaspool Euroopa Liitu ja seda ei ole avastatud Euroopa Liidu välispiiril, siis aruande jaoks tehtud uurimus toob välja, et on suurenenas kohalik Euroopa-sisene võltskauba tootmine. Näiteid selle kohta leidub Belgias, Tšehhi Vabariigis, Itaalias, Poolas, Portugalis, Hispaanias ja Ühendkuningriigis.

Aruandes on leitud, et kõige märkimisväärsem võltskauba levitamise koht on internet. See võimaldab võltsijatel vältida mitmeid võimkondi, hoiduda kinnivõtmisest ja üleöö panna kinni vanu ning avada uusi veebilehti kaotamata tarbijaskonda.

2013. aastal Euroopa Liidu kodanike seas läbi viidud uuringu tulemused näitasid, et kaheksa kümnest 15–24-aastasest kodanikust leiab, et võltskauba ostmisel on majandusele negatiivne mõju ja kaks kolmandikku neist nõustub, et ebaseaduslik alla laadimine on oht majandusele ning töökohtadele. Ent 50% küsitletutest arvavad ikka veel, et võltskauba ostmine on õigustatud protestiaktisioonina või targa ostuotsusena ja 57% leiavad, et autoriõigusega kaitstud sisu ebaseaduslik kasutamine isiklikuks otstarbeks on vastuvõetav.

OHIM-i uuringu kohaselt jääb võltskauba (riiete, jalanõude ja aksessuaaride: lipsude, sallide vööde, kinnaste) tootmise ning levitamise tõttu seaduskuulekatel Euroopa Liidu ettevõtetel igal aastal saamata 26 miljardit eurot. Riiete, jalanõude ja aksessuaaride

ride võltskaubana müümine Euroopa Liidus moodustab 10% kogu selle kaubasektori müügist 28 liikmesriigis.

Selle kaotatud tulu saab ümber arvutada 363 000 kaotatud töökohaks, kuna seaduskuulekad tootjad ja jaemüüjad toodavad ning müüvad vähem, kui nad toodaksid ja müüksid siis, kui võltskaupa ei oleks, ning võtavad tööle vähem inimesi.

Uuringus on hinnatud ka võltskauba levitamise kaudset mõju. Kui võtta arvesse selle tekitatavat doominoefekti, kaotavad Euroopa Liidu seaduskuulekad ettevõtted 43,3 miljardit eurot müügitulu ja umbes 518 000 töökohta läheb kaduma. Kuna võltskauba tootjad ja müüjad ei maksa riigimakse, makseid sotsiaalkindlustusfondi ega käibemaksu, jääb 28 liikmesriigis kogumata üle kaheksa miljardi euro riigitulu.

*Refereeritud OHIM-i infokirjadest Alicante Uudised, mai ja juuli 2015 ning OHIM-i pressiteatest 23.07.2015*

## Menetlusele kuluv aeg OHIM-is ja WIPO-s

**OHIM**-is on avaldatud 2015. aasta esimese kvartali tulemused teenuste ajakulu, kvaliteedi ja kättesaadavuse kohta<sup>2</sup>. Toiminguteks kuluv aeg on üldiselt vähenenud, kuigi taotluste arv on võrreldes eelmise aastaga suurenenud. Ka teenuste kättesaadavust esimese kvartali jooksul hinnati väga efektiivseks.

Kiirendatud menetluse *Fast Track* kasutuselevõtt 24. novembril 2014 võimaldas taotlusi kiiremini registreerida. Esimesed *Fast Tracki* abil menetletud taotlused registreeriti märtsis maksimaalse menetlusajaga 16 nädalat. Võrreldes eelmise aastaga lühenes ka tavalise menetluse aeg 22 nädalalt 21,3 nädalani.

OHIM-i uus meeskonnapõhine süsteem, kus kasutatakse väiksemaid meeskondi ja lühemat tagasisideahelat, on menetlust kiirendanud. Sagedasem meeskonnasisene ekspertide töö jälgimine, nende varasem hoiatamine ja uus konsultatsioonisüsteem, kus juriidiline või praktiline küsimus suunatakse pädevale isikule, on viinud üldise, nii *Fast Tracki* kui ka tavalise menetluse kvaliteedi paranemiseni. Apellatsioonide vastuvõtmise aeg 90% juhtudest on maksimaalselt viis päeva ja keskmiselt kaks päeva, mis on hea tulemus.

**WIPO Madridi süsteemi** menetluskiiruse näitajad, mis hõlmavad kuute peamist menetlustoimingut, on kättesaadavad Madridi süsteemi veebilehel<sup>3</sup>. See teave aitab jälgida käesolevaid menetlusaegu ja edusamme menetlusaja lühendamisel WIPO-s.

Kuupõhiselt on võimalik saada värsket teavet menetlusaja kohta järgmiste toimingute menetlemisel:

- rahvusvaheline taotlus;
- kehtivusaja pikendamine;
- hilisem märkimine;
- otsus;
- muudatus;
- parandus.

Kuue varasema kuu keskmised menetlusajad on näidatud kergesti loetavatel graafikutel koos ajaloolise keskmise menetlusajaga. Lisaks on esitatud graafikud iga toimingu viimase kuue aasta menetlusaegade kohta, et saaks võrrelda käesolevaid menetlusaegu varasemate aastate omadega.

Uued graafikud avaldatakse igakuiselt Madridi süsteemi veebilehel pealkirja *Consult*<sup>4</sup> all.

*OHIM-i infokiri Alicante Uudised, juuli 2015;*

*WIPO infokiri Madrid Highlights nr 2/2015 Copyright © 2014/2015 by WIPO*

## Alžeeria liitus Madridi protokolliga

Alžeeria liitumine kaubamärkide rahvusvahelise registreerimise Madridi protokolliga muudab Madridi süsteemi ühel lepingul põhinevaks süsteemiks. Alžeeria liitus Madridi kokkuleppega 5. juulil 1972 ja oli viimane Madridi süsteemi 95 lepinguosalisest, kes ei olnud liitunud protokolliga.

31. juulil 2015 deponeeris Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi valitsus oma ühineisdokumendid Madridi protokolliga liitumise kohta WIPO peadirektori juures. Protokoll jõustub Alžeeria suhtes 31. oktoobril 2015.

See on Madridi süsteemi ja selle kasutajate jaoks oluline teetähis. Nüüdsest alates lähtuvad kõik rahvusvahelised registreeringud protokollist, mitte kokkuleppest. Selle tulemusena muutub rahvusvahelise registreeringu esitamine ja selle hilisem haldamine lihtsamaks. Liitumisest võivad ka Alžeeria kaubamärkide omanikud, kes saavad nüüdsest ligipääsu territooriumidele, kus kehtib ainult protokoll (nagu näiteks Eesti ja Euroopa Liit).

*WIPO Uudised, 07.08.2015*<sup>5</sup>

## Ameerika Ühendriigid, Jaapan ja Korea Vabariik on Haagi süsteemi uued liikmed

Alates 13. maist 2015 võib tööstusdisainilahenduste registreerimise rahvusvahelisi taotlusi esitada kahele uuele Haagi süsteemi liikmesriigile: Ameerika Ühendriikidele ja Jaapanile. Nimetatud kahe riigi liitumine on kutsunud esile mõned muudatused taotluste esitamisel WIPO Rahvusvahelisele Büroole, mis tegeleb süsteemi haldamisega. Käesolev artikkel annab ülevaate uutest nõuetest, mis kahe riigi liitumisega kaasnevad, tõstes esile OHIM-i praktikat. Käsitletakse ka muutusi, mis kaasnesid Korea Vabariigi süsteemiga liitumisega juulis 2014.

Erinevalt ühenduse disainilahenduste registreerimise süsteemist (mis põhiliselt piirdub vorminõuete kontrolliga menetluse käigus) viivad Ameerika Ühendriikide, Jaapani ja Korea Vabariigi ametid läbi disainilahenduste registreerimise taotluste põhjaliku ekspertiisi. Kasutajad peaksid olema valmis spetsiifilisteks nõueteks ja pikemaks registreerimise protsessiks, juhul kui nad on märkinud rahvusvahelises taotluses mõne nendest riikidest.

Seetõttu on ka periood, mille jooksul OHIM saab rahvusvahelise taotluse registreerimise keeldumisest teada anda, kuus kuud Rahvusvaheliste Disainilahenduste Bülläänis avaldamise kuupäevast alates, samas kui Jaapani, Ameerika Ühendriikide ning Korea Vabariigi ametites on see periood 12 kuud. Korea Vabariik teeb uudsuse kontrolli osas erandi toodetele, mis kuuluvad Locarno klassifikatsiooni kohaselt klassidesse 2, 5 ja 19 ning klassi 32 kuuluvaid tooteid ei ole seal üldse võimalik kaitsta. Oluline on ka teada, et kui Korea Vabariigi ametist ei ole keeldumise või kaitse andmise teadet saadetud, siis rahvusvaheline registreering Koreas automaatselt kaitset ei saa.

OHIM ei võta vastu rahvusvahelisi disainitaotlusi. Seetõttu peavad Euroopa Liidu kasutajad esitama taotluse kas riigisisese ameti kaudu (juhul kui tegemist on Haagi süsteemi liikmega) või otse WIPO Rahvusvahelisele Büroole. Ent Ameerika Ühendriikide, Jaapani ja Korea Vabariigi ametid võtavad vastu rahvusvahelisi taotlusi, kui tasutakse edastamise lõivud. Jaapanis on see lõiv 3500<sup>6</sup> jeeni taotluse kohta. Korea Vabariigis on lõiv 15 000 vonni<sup>7</sup>, kui rahvusvaheline avaldus on esitatud paber kandjal, ja 5000 vonni e-taotluse puhul. Ameerika Ühendriikides on lõiv 120 dollarit<sup>8</sup>, kuid tuleb tähele panna, et Ühendriikide amet teeb riiklikku turvakontrolli, mis pikendab taotluse jõudmist WIPO Rahvusvahelisse Büroosse kuni kuus kuud.

OHIM-i praktika on täielikult kooskõlas Haagi süsteemi nõudega lubada esitada koondtaotlusi juhul, kui tooted kuuluvad ühte Locarno klassi. Samas nõuavad Ameerika Ühendriigid ja Jaapan taotluses esitatavate disainilahenduste ühtsust: taotluses võib esitada vaid ühe eraldiseisva ning eristatava disainilahenduse. Samuti on erinev

selliste rahvusvaheliste disainilahenduste menetlus. Ameerika Ühendriikides saab taotleja valida ühe disainilahenduse, mille registreerimismenetlust jätkatakse, võimalusega jätkata teiste menetlust eraldi taotlustena. Jaapanis käsitletakse koondtaotlusi eraldi esitatud riigisiseste taotlustena ja taotleja ei pea midagi enam ette võtma.

Oluline on nentida, et kui märgitud riik on Ameerika Ühendriigid, ei ole võimalik tööstusdisainilahenduse avaldamist edasi lükata. See on oluliselt erinev OHIM-i, Jaapani või Korea Vabariigi võimalusest disainilahenduse avaldamist edasi lükata kuni 30 kuud taotluse esitamise kuupäevast või prioriteedikuupäevast arvates.

Euroopa Liidu süsteemis on õiguskaitse maksimaalne kestus 25 aastat (kaitse uuendamise võimalusega iga viie aasta tagant) alates rahvusvahelise registreeringu kuupäevast. Jaapanis ja Korea Vabariigis on õiguskaitse maksimaalne kestus 20 aastat alates selles riigis disainiõiguste saamisest. Lühim õiguskaitseperiood on Ameerika Ühendriikides, kus disaini patent kehtib ühe perioodina 15 aastat, alates sellele ametis kaitse andmisest.

OHIM ja Korea Vabariik ei taasavalda rahvusvahelisi registreeringuid, kuid Jaapan ja Ameerika Ühendriigid teevad seda.

Kõik ametid, k.a OHIM, nõuavad individuaallõivude tasumist. See on osa rahvusvahelise registreeringu kogumaksumusest, mida kasutajad tasuvad taotluse menetlustoimingute eest märgitud riikide ametites. Euroopa Liidu märkimisel on lõiv 67 Šveitsi franki<sup>9</sup> iga taotluses oleva disainilahenduse kohta, kehtivusaja pikendamise lõiv on 34 franki disainilahenduse kohta. Jaapani märkimisel on lõiv 582 franki iga taotluses oleva disainilahenduse kohta; esimene, teine ja kolmas kehtivusaja pikendamine maksavad igaüks 659 franki, alates neljandast pikendamisest on pikendamised tasuta. Korea Vabariigi märkimisel tuleb tasuda 210 franki iga taotluses oleva disainilahenduse kohta, 339 franki esimese, 800 franki teise ja 923 franki kolmanda kehtivusaja pikendamise eest.

Korea Vabariigis kehtib Haagi süsteemi standardlõivude kolmas tasand klassidesse 2, 5 ja 19 kuuluvate tööstusdisainilahenduste taotluste esitamise või kehtivusaja pikendamise eest. Ameerika Ühendriikide märkimisel tuleb individuaallõiv tasuda kahes osas: esimene on 733 Šveitsi franki (soodustustega 367 franki väikeettevõtja ja 183 franki mikromajandusüksuse puhul) ning teine lõiv on 540 franki (eelnimetatud soodustustega vastavalt 270 ja 135 franki). Kõik lõivud saab tasuda Šveitsi frankides otse WIPO Rahvusvahelisele Büroole, kuid Ameerika Ühendriikide amet (USPTO) aktsepteerib makseid ka dollarites.

Muutustega toime tulemiseks pakub WIPO Rahvusvaheline Büroo taotlejale internetipõhist nõustamisteenust. Kohustuslik avalduse vorm ja e-taotluste esitamise liides sisaldavad uusi osasid ning erandjuhtude jaoks nelja lisa. Peab silmas pidama, et WIPO Rahvusvaheline Büroo eirab rahvusvahelise taotluse sisu, mida ei ole nõutud või selgesõnaliselt lubatud ning ei edasta kõrvale jäetud dokumente riikide ametitele või valitsustevahelistele ametitele.

Erinevalt OHIM-i praktikast on autori andmed kohustuslikud rahvusvahelises taotluses, kus on märgitud Ameerika Ühendriigid, Jaapan või Korea Vabariik. Ameerika Ühendriikide märkimisel edu tagamiseks on vajalik ka nõudlus ning autori vanne või deklaratsioon. Nõudlus on kohustuslik taotluse kuupäeva määramiseks ja selle puudumine mõjutab rahvusvahelise registreeringu kuupäeva. Kui nõudluses ei ole ühtegi toodet märgitud, sisestab WIPO Rahvusvaheline Büroo taotluse kuupäeva kaotsimiseku vältimiseks sinna taotluses esimesena nimetatud toote. Taotlus võib sisaldada ainult ühte nõudlust.

WIPO Rahvusvaheline Büroo on lisanud avalduse vormile ka uue osa, kus täpsustatakse vaadete tüüpe. Seda on soovitatav kasutada, kui taotluses on märgitud Jaapan või Ameerika Ühendriigid. Jaapanis nõutakse kuute kolmemõõtmelise disainilahenduse vaadet, mis kõik vastavad ristprojektsiooni meetodile. Korea Vabariik nõuab kindlaid vaateid juhul, kui kaitset taotletakse disainilahenduse komplektile või kirjastiilile.

Ameerika Ühendriikides ja Korea Vabariigis nõutakse disainilahenduse omaniku muutmise korral spetsiifilisi tõestusmaterjale. Kui taotluses on märgitud Jaapan või Korea Vabariik, võib avalduses esineda erandlik nõue uudsuse puudumise kohta koos taotluse lisa esitatud tõestusmaterjalidega.

*OHIM-i infokiri Alicante Uudised, mai 2015*

## **Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-445/13P**

Euroopa Kohus tegi 7. mail 2015 otsuse kohtuasjas nr C-445/13P<sup>10</sup> (Voss of Norway ASA, INTA vs. OHIM, Nordic Spirits), milles käsitletakse muu hulgas ruumilise märgi ja toote kuju eristusvõimet, tõendamiskoormist ning faktide ja tõendite moonutamist.



## Asjaolud

OHIM registreeris taotleja soovil ühenduse kaubamärgina allpool kujutatud ruumilise kaubamärgi klassides 32 ja 33 loetletud kaupade tähistamiseks.



*Ühenduse kaubamärk nr 003156163*

Vaidlustaja esitas kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotluse väites, et kaubamärk on kehtetu vastavalt määruse nr 40/94<sup>11</sup> artikli 51 lõike 1 punktile a koostoimes sama määruse artikli 7 lõike 1 punktidega a kuni e ja vastavalt sama määruse artikli 51 lõike 1 punktile b. OHIM-i kehtetuks tunnistamise osakond lükkas taotluse tagasi, kuid apellatsioonikoda tühistas selle otsuse märgi eristusvõime puudumise tõttu. Vaidlusaluse kaubamärgi omanik esitas hagi üldkohtusse. 28. mai 2013 otsusega kohtuasjas nr T-178/11 jättis üldkohus hagi rahuldamata ja kinnitas apellatsioonikoja järeldusi. Kaubamärgi omanik, keda toetas Rahvusvaheline Kaubamärgiassotsiatsioon (INTA), esitas apellatsiooni kaebuse Euroopa Kohtule.

## Kohtuasja sisu

***Nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009<sup>12</sup> artikli 99 ja Komisjoni määruse (EÜ) nr 2868/95<sup>13</sup> eeskirja 37 kohta***

Euroopa Kohus leidis, et üldkohus kontrollis ise, kas konkreetsed asjaolud osutavad sellele, et mitmest elemendist koosnev kaubamärk kui tervik on midagi enam kui üksnes selle osade summa. Vastupidiselt INTA ja kaubamärgiomaniku väitele ei kandnud üldkohus nende asjaolude tõendamiskoormist üle vaidlustajale. Seda arvesse võttes tõdes Euroopa Kohus, et kaubamärgiomaniku ja INTA väited tuginevad vaidlustatud otsuse valel tõlgendusel ning need tuleb kõrvale jätta.

Üldkohus analüüsis vaidlusaluse ruumilise tähise osade eristusvõimet, lähtudes asjaomase kaubasektori normidest ja tavadest ning tuginedes üldteada asjaoludele. Järelikult ei ole kaubamärgiomanikul ja INTA-l alust väita, et üldkohus on jätnud määratlemata registreeritud kaubamärgiga hõlmatud tootesektori normid ja tavad. INTA väitis, et üldkohus kohaldas õigusnormi valesti, vastandades mõisted „pelk variatsioon“ ja „oluline erinevus“ normidele ning tavadele, selle asemel et uurida, kas vaidlusalune kaubamärk kaldub kõrvale asjaomases sektoris tavaliselt kasutatavatest kaubakujudest sel määral, et see erinevus on tarbija jaoks oluline. Euroopa Kohus otsustas, et üldkohtul oli õigus kinnitades, et apellatsioonikoda ei rikkunud õigusnormi, kui leidis, et Euroopa Liidu keskmine tarbija tajub vaidlusalust kaubamärki tervikuna pelgalt nende toodete kuju ühe variandina, mille jaoks selle kaubamärgi registreerimist taotleti.

Euroopa Kohus jõudis järeldusele, et üldkohus on õigesti leidnud, et vaidlusalune kaubamärk ei saa asjaomase avalikkuse silmis eristada selle kaubamärgiga tähistatud tooteid muu kaubandusliku päritoluga toodetest. Lisaks – niivõrd, kui INTA heitis üldkohtule ette otsustust, et vaidlusalune pudel ei erine oluliselt asjaomase kaubasektori normidest ja tavadest – tõdes Euroopa Kohus, et asjasse puutuv analüüs kuulub faktiliste asjaolude hindamise valdkonda.

#### ***Nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b kohta***

Euroopa Kohus kinnitas, et üldkohus võttis vaidlusaluse kaubamärgi eristusvõime hindamisel õigesti arvesse sellest jäävat tervikmuljet, mis tuleneb kaubamärgi koostisosade kujust ja nende ühendamise viisist, nagu seda nõuab kohtupraktika. Euroopa Kohus lisas, et üldkohtule ei saa ette heita vaidlustatud kaubamärgist jääva tervikmulje piisavalt põhjaliku analüüsi tegemata jätmist, kuivõrd asjaomane ruumiline kuju koosneb kahest osast, nimelt silindrilisest põhiosast ja selle silindriga sama läbimõõduga läbipaistmatust korgist, ja on raske ette kujutada muid viise nende elementide liitmiseks üheks ruumiliseks vormiks.

#### ***Toimikus olevate tõendite moonutamise kohta***

Euroopa Kohus jõudis järeldusele, et üldkohtul oli õigus otsustades, et sõna “lõige”, mida apellatsioonikoda kasutas vaidlusaluses otsuses kaubamärgil oleva pudeli kirjeldamisel, tuleb mõista kui “osa”, mitte kui kahemõõtmelist ringikujulist läbilõiget. See tähendab, et enamikul pudelitest on silindriline osa. Seega, vastupidiselt vaidlustaja väitele ei ole üldkohus asjaomast ruumilist tähist analüüsinud üksnes kahemõõtmelise omaduse abil.

Vaidlustaja väitis, et üldkohus rikkus õigusnormi, kui kohaldas vaidlusaluse kaubamärgi suhtes kohtupraktikat, mille kohaselt eristusvõimetute elementide kombinatsioonil võib olla eristusvõime, juhul kui see kombinatsioon on midagi enam kui üksnes selle koostisosade summa. Ent Euroopa Kohus leidis, et üldkohus rajas vaidlusaluse kaubamärgi eristusvõimet käsitleva hinnangu õigesti selle kaubamärgi koostisosade kujust ja nende ühendamise viisist jäävale tervikmuljele, nagu nõuab kohtupraktika.

Kohus jättis hagi rahuldamata.

*OHIM-i infokiri Alicante Uudised, mai 2015*

## Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-203/14

Üldkohus tegi 21. mail 2015 otsuse kohtuasjas T-203/14<sup>14</sup> (Mo Industries LLC vs. OHIM), kus käsitletakse muu hulgas kaubamärgi kui terviku kirjeldavat ja kiitvat iseloomu ning võrdse kohtlemise põhimõtet.

### Asjaolud

Taotleja esitas ühenduse kaubamärgi taotluse allpool kujutatud kaubamärgi registreerimiseks kaubaklassides 18 ja 25.

The image shows the handwritten trademark 'Splendid\*' in a cursive script. The word 'Splendid' is written in a fluid, connected style, and an asterisk is placed above the final 'd'.

*Ühenduse kaubamärk nr 011613131*

Ekspert keeldus ühenduse kaubamärgi registreerimisest, kuna kaubamärk on kirjeldav ja sellel puudub eristusvõime. OHIM-i apellatsioonikoda jättis kaebuse rahuldamata. Taotleja esitas hagi üldkohtule.

### Kohtuasja sisu

***Nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009<sup>15</sup> artikli 7 lõike 1 punkti b kohta***

Taotleja ei väielnud vastu apellatsioonikoja seisukohale, et kaubamärgiga tähistatavad kaubad on suunatud tavatarbijatele ja et keskmist tarbijat peetakse piisavalt hästi

informeerituks, tähelepanelikuks ning kaalutlevaks. Kuna märk sisaldab ingliskeelset terminit, tuli selle eristusvõimet hinnata Euroopa Liidu ingliskeelset tarbijaskonda silmas pidades. Üldkohus kinnitas, et need otsustused on õiged.

Üldkohus nõustus apellatsioonikoja hinnanguga, et taotletava märgi sõnaline element koosneb tavalisest ingliskeelsest sõnast, mis tähendab muu hulgas suursugune, tähelepanuväärne, suurepärane või oivaline. Seetõttu jäi üldkohus seisukohale, et sõnaline element *splendid* osutab selgelt kaupade välistele omadustele. Sõnaline element on seega kiitev kaupade reklaamimisel, eesmärgiga esile tuua nende positiivseid omadusi. Taotletava märgi sõnaline osa mõjub asjaomastele tarbijatele kohe reklaamina, mis näitab, et kaubad, mida selle märgi all müüakse, on esteetiliste omaduste poolest konkurentide pakutavatest paremad. Seda väidet toetab asjaolu, et sõna *splendid* on igapäevases keelekasutuses tavapärase kiitva üldnimetusena kasutusel, kaasa arvatud kaubanduses.

Üldkohus kinnitas apellatsioonikoja seisukohta, et kuigi taotletav märk on esitatud käekirja matkivas kirjatüübis, ei ole see nii originaalne, et võiks märgile eristusvõimet lisada. Otse vastupidi, kuigi kasutatud kirjatüüp on stiliseeritud, ei suuda see tarbija tähelepanu kõrvale juhtida selgelt sõnumilt, mida annab edasi termin *splendid*. Üldkohus tunnistas, et kasutatud graafilisel kirjatüübil on erilisi tunnusoone. Ent kaldkiri on siiski tavapärane ja traditsiooniline kirjastiil, mida kasutavad nii lapsed kui ka täiskasvanud, nii igapäevases kui ka professionaalses kontekstis ning mis jääb tarbija seisukohast erilise tähelepanuta. Asjaomane avalikkus mõistab terminit *splendid* taotletava kaubamärgiga hõlmatud kaupadel nende esteetilistele omadustele osutavana.

Taotleja väitis, et i-tähe kohal olev kujundelement on registreeritud tema nimele allpool kujutatud ühenduse kaubamärgina klassides 25 ja 35.



Ühenduse kaubamärk nr 010504652

Üldkohus juhtis tähelepanu, et taotletava kaubamärgi eristusvõime hindamine peab tulenema märgi üldmuljest, mitte igast elemendist eraldi. Seega hindas apellatsiooni-

koda õigesti, et kuigi taotletav märk sisaldab i-tähe kohal punkti asemel kujundelementi, mis on kaitstud ühenduse kaubamärgina, ei ole see otsustav märki kui terviku eristusvõime hindamisel. Kui oletada, et i-tähe kohal olev kujundelement eraldi võetuna on eristusvõimeline, ei ole sellest eristusvõimest kasu märgile kui tervikule, sest märgi koosseis on teisi domineerivamaid elemente, mis määravad märgi tervikmulje. Apellatsioonikoda nentis õigesti, et märgi tervikmulje seisukohast asendab see kujundelement i-tähe tavalist täppi ja märgi koosseis on tal vaid see otstarve. Lisaks oma suuruse tõttu on kujundelemendil kaubamärgi kui terviku koosseisus vähetähtis roll.

### ***Värdse kohtlemise ja hea halduse põhimõtete väidetava rikkumise kohta***

Taotleja viitas varasematele ühenduse registreeritud kaubamärkidele, mis sisaldavad sõna *splendid*, ja väitis, et vaidlusalust kaubamärki koheldakse nendest erinevalt, kuna on keeldutud kaubamärgi registreerimisest kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 alusel. Üldkohus leidis, et kuna märgil puudub eristusvõime, ei saa taotleja tugineda ametis varem registreeritud kaubamärkidele. Taotleja argumentid, et ta on varem registreeritud kaubamärkide omanik ja et apellatsioonikoda ei põhjendanud, miks need ei ole samalaadsed juhtumid, lükati tagasi.

Pärast täielikku ja põhjalikku faktiliste asjaolude väljaselgitamist järeltas apellatsioonikoda esiteks, et taotletav märk vastab artikli 7 lõike 1 punktis b nimetatud keeldumispõhjusele. Teiseks järeltas apellatsioonikoda, et on küll tõsi, et viidates enda nimele registreeritud ühenduse märkidele ei saa taotleja tugineda ebaseaduslikule teole, mis on suunatud kolmanda isiku kasuks, kuid see asjaolu ei saa viia kaubamärgi põhjendamatu registreerimiseni, kui on tuvastatud kaubamärgimääruse artikli 7 lõikes 1 nimetatud keeldumispõhjus. Kolmandaks analüüsis apellatsioonikoda oma otsuses, kas peaks vastu võtma sama otsuse, mis amet oli teinud taotleja varasemate kaubamärkide kohta.

Üldkohus leidis siiski, et vastupidi apellatsioonikoja vaidlusaluses otsuses öeldule ei ole taotleja varasemate märkidega hõlmatud kaubad oluliselt erinevad kaupadest, mille suhtes nüüd kaubamärgile kaitset taotletakse. Sellegipoolest on olemas teatud erinevused taotleja varasemate märkidega ja taotletava märgiga hõlmatud kaupade vahel. Veelgi enam, taotleja on tunnistanud, et kaubad ei ole identsed, ja väidab vaid, et need on omavahel tihedalt seotud. Lisaks tõi üldkohus välja, et taotleja varasemad kaubamärgid ei ole täiesti identsed märgiga, millele ta käesoleval juhul kaitset soovib. Märkides ära kaubamärkide ja kaupade teatud erinevused, põhjendas apellatsioonikoda oma otsust piisavalt. Asjaolu, et taotleja viidatud varasemate märkidega ja vaidlusaluse märgiga hõlmatud kaubad on tihedalt seotud, ei saa olla aluseks hilisema kaubamärgi registreerimisel.

Kohus jättis hagi rahuldamata.

*OHIM-i infokiri Alicante Uudised, juuni 2015*

---

<sup>1</sup> OHIM-i veebileht, Praktika: <https://oami.europa.eu/ohimportal/et/practice>

<sup>2</sup> OHIM-i veebileht, *Quality*: <https://oami.europa.eu/ohimportal/et/quality>

<sup>3</sup> Madridi süsteemi veebileht, Menetluskiiruse näitajad: [http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/docs/madrid\\_pendency\\_rates\\_2015.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/docs/madrid_pendency_rates_2015.pdf)

<sup>4</sup> Madridi süsteemi veebileht, *Consult*: <http://www.wipo.int/madrid/en/index.html#consult>

<sup>5</sup> WIPO Madridi süsteemi veebileht, Uudised: [http://www.wipo.int/madrid/en/news/2015/news\\_0016.html](http://www.wipo.int/madrid/en/news/2015/news_0016.html)

<sup>6</sup> Jaapani jeeni kurss on 136,76 eurot.

<sup>7</sup> Lõuna-Korea vonni kurss on 1 315,48 eurot.

<sup>8</sup> USA dollari kurss on 1,13 eurot.

<sup>9</sup> Šveitsi frangi kurss on 1,09 eurot.

<sup>10</sup> Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-445/13P:

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=C-445/13&td=ALL#>

<sup>11</sup> Nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 20. detsembrist 1993, ühenduse kaubamärgi kohta:

<http://www.epa.ee/et/valjavote-euroopa-liiduga-uhinemise-lepingu-uhinemisakti-ii-lisast/noukogu-maarus-nr-4094>

<sup>12</sup> Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009 26. veebruarist 2009, ühenduse kaubamärgi kohta:

<http://www.epa.ee/koostoo-ohim-iga/oigusaktid>

<sup>13</sup> Komisjoni määrus (EÜ) nr 2868/95 13. detsembrist 1995, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta: <http://www.epa.ee/et/oigusaktid/euroopa-liidu-oigusaktid>

<sup>14</sup> Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-203/14:

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=et&jur=C,T,F&num=T-203/14&td=ALL>

<sup>15</sup> Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009 26. veebruarist 2009, ühenduse kaubamärgi kohta:

<http://www.epa.ee/koostoo-ohim-iga/oigusaktid>





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