



EUROOPA KAUBAMÄRGI JA DISAINI INFOKIRI

Nr 4-2015

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 ühisteatisest eristusvõimet käsitleva ühise praktika kohta, kaupade samaliigilisusest ja ühenduse tööstusdisainilahenduse e-taotluse uuest vormist. Õigusvaidluste osas tutvustatakse Euroopa Kohtu ja üldkohtu otsuseid, kus on muu hulgas käsitletud kaubamärgi sarnasust geograafilise tähisega, slängisõna kirjeldavust ning võrdse kohtlemise põhimõtet.

Teemad

- Ühisteatis eristusvõimet käsitleva ühise praktika kohta
- Kujutiselemendi eristusvõime
- Andmekandjad ja salvestised
- Ühenduse tööstusdisainilahenduse e-taotluse uus vorm
- Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-622/13P
- Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-137/13

Ühisteatis eristusvõimet käsitleva ühise praktika kohta

Euroopa Liidu intellektuaalomandiametid on kokku leppinud ühises praktikas, mis käsitleb üksnes kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldavate kaubamärkide eristusvõime hindamist. Ühise praktika põhimõtted töötati välja lähenemisprogrammi raames 2012. aastal algatatud projekti „CP3. Eristusvõime – kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldavad kujutiskaubamärgid“ tulemusena ning avaldati osalevate ametite ühisteatises 2. oktoobril 2015.

Lähenemisprogramm loodi selleks, et lähendada Euroopa intellektuaalomandiametite menetlus- ja ekspertiisipraktikat kehtivates õiguslikes raamides. Kuigi kaubamärkide õiguskaitset reguleerivad seadused on Euroopa Liidu liikmesriikides kaubamärgidirektiivi kohaselt ühtlustatud, esineb teatud sarnaste sätete tõlgendamisel ikkagi erisusi. See vähendab õiguskindlust ettevõtjate jaoks, kes taotlevad oma kaubamärkidele õiguskaitset Euroopa eri riikides. Lähenemisprogrammi eesmärk on selliseid erisusi vähendada.

Kõnealuse projekti käigus lepiti kokku põhimõtetes selle kohta, millal läbib üksnes kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldav kujutiskaubamärk edukalt absoluutsete keeldumispõhjuste ekspertiisi põhjusel, et kujutiselement annab märgile piisava eristusvõime. Selle eesmärk on tagada kaubamärgitaotlejatele ja -omanikele selgus ning õiguskindlus, et kõigis ühist praktikat rakendavates Euroopa ametites jõutakse eristusvõime hindamisel samadel tingimustel (samad märgid, kaubad ja teenused) sarnasele, prognoositavale tulemusele.

Ühise praktika väljatöötamise algfaasis läbi viidud küsitluses selgus, et ametite vahel on kõnealuses küsimuses väga palju erisusi, kusjuures enamiku EL riikide ametite praktika on rangem kui Eesti Patendiameti senine praktika. See tähendab, et paljudest üksnes kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldavatest kaubamärkidest, mida Patendiamet on pidanud kujutiselementi tõttu registreeritavaks, keelduksid teiste riikide ametid kui eristusvõimetest märkidest. Sellest tulenevalt on eri ametite koostöös välja töötatud ühise praktika põhimõtted rangemad Patendiameti senisest praktikast. Ühise praktika rakendamine mõjub seega märkimisväärselt Patendiameti ekspertiisipraktikat. Kõige suuremad muudatused puudutavad selliste tähiste registreeritavust, milles eristusvõimetu sõnaelement on kombineeritud mitme värvi, geomeetriliste kujundite või kaupu/teenuseid kujutavate kujundelementidega. Sellised märgid on Patendiameti senise praktika kohaselt enamasti olnud registreeritavad, kuid uue ühise praktika põhimõtete järgi ei pruugi nimetatud kujutiselementide lisamine olla enam piisav märgile kui tervikule eristusvõime andmiseks. Seega peaksid taotlejad kaubamärgi registreerimise taotluse esitamisel ühise praktika põhimõtetele kindlasti arvestama.

Ühisteatise ilmumise hetkel oli ühise praktika rakendamisest teatanud 25 Euroopa intellektuaalomandiametit. Patendiamet rakendab uut praktikat kõigile taotlustele, mis esitatakse alates 1. jaanuarist 2016. Ühisteatis tervikuna, koos lisana avaldatud ühise praktika põhimõteteiga, on kättesaadav Patendiameti veebilehel¹.

Ühine praktika

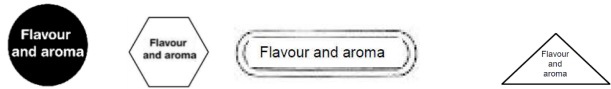


Järgnevalt esitatakse kokkuvõtlikult ühise praktika põhimõtete peamised sõnumid ja seisukohad. Et määrata kindlaks, kas eristusvõime künnis on kaubamärgis sisalduvate kujutiselementide tõttu ületatud, kaalutakse järgmisi kriteeriume².












KAUBAMÄRGIS SISALDUVAD SÕNAELEMENTID

<p>Kriteerium</p> <p>Ühine praktika</p>	<p><i>Kirjatüüp ja -stiil</i></p> <ul style="list-style-type: none">Tavalist/standardset või käekirja jäljendavat kirjatüüpi kasutades esitatud kirjeldavad/eristusvõimetud sõnaelemendid, olgu erilises stiilis või mitte (poolpaksus kirjas, kaldkirjas), ei ole üldiselt registreeritavad. <p><u>Eristusvõimetute tähiste näited:</u></p> <p>Fresh Sardine <i>Fresh Sardine</i> <i>Flavour and aroma</i> € <i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and aroma</i></p> <ul style="list-style-type: none">Kui standardse kirjatüübiga kaasnevad graafilise disaini elemendid, peab neil elementidel olema kaubamärgile tervikuna piisav mõju, et märk oleks eristusvõimeline. Kaubamärk on registreeritav, kui nendest elementidest piisab tarbija tähelepanu kõrvalejuhtimiseks sõnaelemendi kirjeldavalt tähenduselt või kui on tõenäoline, et need loovad kaubamärgist püsiva mulje. <p><u>Eristusvõimeliste tähiste näited:</u></p> <p><i>Flavour and aroma</i> FLAVOUR AND AROMA DIY</p>
<p>Kriteerium</p> <p>Ühine praktika</p>	<p><i>Sõnaelementide ja värvuse kombinatsioon</i></p> <ul style="list-style-type: none">Ühe värvuse lisamine kirjeldavale/eristusvõimetule sõnaelemendile, kas tähtedele või taustana, ei ole kaubamärgile eristusvõime andmiseks piisav.Värvuste kasutamine kaubandustegevuses on tavaline ja seda ei peeta päritolu tähtsaks. Siiski ei ole välistatud, et värvuste teatud paigutus, mis on ebatavaline ja jääb asjaomasele tarbijale kergesti meelde, võib anda kaubamärgile eristusvõime. <p><u>Eristusvõimetute tähiste näited:</u></p> <p>Flavour and aroma <i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and aroma</i></p>


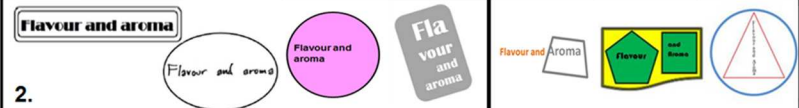

<p>Kriteerium</p> <p>Ühine praktika</p>	<p><i>Sõnaelementide ja kirjavahemärkide või muude sümbolite kombinatsioon</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Kirjavahemärkide või muude kaubandustegevuses tavaliselt kasutatavate sümbolite lisamine ei anna üldjuhul kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnaelemente sisaldavale tähisele eristusvõimet. <p><u>Eristusvõimetute tähiste näited:</u></p> <p>“Flavour and aroma” FreshSardine.™</p>
<p>Kriteerium</p> <p>Ühine praktika</p>	<p><i>Sõnaelementide paigutus (külgsuunas, tagurpidi jne)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Sõnaelementide paiknemisest vertikaalselt, tagurpidi või ühes või enamas reas tavaliselt ei piisa, et anda tähisele registreerimiseks nõutav minimaalne eristusvõime. <p><u>Eristusvõimetute tähiste näited:</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Flavour and Aroma</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Flavour and Aroma</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>F l a v o u r a n d a r o m a</p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> Sõnaelementide paigutus võib siiski anda tähisele eristusvõime, kui see on selline, et keskmine tarbija keskendub eelkõige paigutusele, mitte ei märka kohe kirjeldavat sõnumit. <p><u>Eristusvõimeliste tähiste näited:</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>A n d r F l a v o u r m a</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>F l a v o u r a n d a r o m a</p> </div> </div>

KAUBAMÄRGIS SISALDUVAD KUJUTISELEMENDID

<p>Kriteerium</p> <p>Ühine praktika</p>	<p><i>Lihtsate geomeetriliste kujundite kasutamine</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Kirjeldavad või eristusvõimetud sõnaelemendid kombinatsioonis lihtsate geomeetriliste kujunditega (nt punktid, jooned, joone segmendid, ringid, kolmnurgad, ruudud, nelinurgad, rööpkülikud, viisnurgad, kuusnurgad, trapetsid ja ellipsid) ei ole tõenäoliselt aktsepteeritavad, eriti kui nimetatud kujundeid kasutatakse raami või äärisena. <p><u>Eristusvõimetute tähiste näited:</u></p>  <ul style="list-style-type: none"> Teisalt võivad geomeetrilised kujundid lisada tähisele eristusvõime, kui nende esitusviis, paigutus või kombinatsioon teiste elementidega loob piisavalt eristusvõimelise tervikmulje. <p><u>Eristusvõimeliste tähiste näited:</u></p> 
<p>Kriteerium</p> <p>Ühine praktika</p>	<p><i>Kujutiselemendi asetus ja proportsioon (suurus) sõnaelemendi suhtes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Kui kirjeldavale ja/või eristusvõimetule sõnaelemendile on lisatud kujutiselement, mis iseseisvalt on eristusvõimeline, on kaubamärk üldjuhul registreeritav, kui see kujutiselement on tähisel suuruse ja asendi tõttu selgesti äratuntav. <p><u>Eristusvõimetute tähiste näited:</u></p> <p>Flavour and aroma® <i>Fresh Sardine</i></p> <p><u>Eristusvõimelise tähise näide:</u></p> 

<p>Kriteerium</p> <p>Ühine praktika</p>	<p>Kujutiselement kujutab kaupu ja/või teenuseid või on nendega otseselt seotud</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kujutiselementi peetakse kirjeldavaks ja/või eristusvõimeetuks, kui see on <ul style="list-style-type: none"> – kaupade ja teenuste elutruu kujutis; – kaupade ja teenuste sümboolne/stiliseeritud kujutis, mis ei erine oluliselt nende kaupade ja teenuste tavapärasest esitusviisist. <p><u>Eristusvõimeetute tähist näited:</u></p> <p>  Fresh Sardine  Sardines  From the sea to your plate </p> <p><u>Eristusvõimeeliste tähist näited:</u></p> <p>  Fresh Sardine  Fresh Sardine </p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Kujutiselement, mis ei kujuta kaupu ja teenuseid, kuid on otseses seoses nende omadustega, ei muuda tähist eristusvõimeeliseks, välja arvatud juhul, kui see on piisavalt stiliseeritud. <p><u>Eristusvõimeetu tähist näide:</u></p> <p>  PEST CONTROL SERVICES </p> <p><u>Eristusvõimeelise tähist näide:</u></p> <p>  PEST CONTROL SERVICES </p>
<p>Kriteerium</p> <p>Ühine praktika</p>	<p>Kujutiselemendi kasutamine on taotlusega hõlmatud kaupade ja/või teenustega seoses kaubandustegevuses tavaline</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kujutiselemendid, mille kasutamine seoses taotlusega hõlmatud kaupade ja/või teenustega on kaubandustegevuses tavapärane, ei lisa üldjuhul märgile tervikuna eristusvõimet. <p><u>Eristusvõimeetute tähist näited:</u></p> <p>     </p>

KAUBAMÄRGIS SISALDUVAD SÕNA- JA KUJUTISELEMENDID

<p>Ühine praktika</p>	<p>Kriteeriumide kombinatsiooni mõju eristusvõimele</p> <ul style="list-style-type: none"> Kombinatsioon kujutis- ja sõnaelementidest, mis eraldivõetuna on eristusvõimetud, ei moodusta üldjuhul eristusvõimelist kaubamärki. Siiski võib selliste elementide kombinatsiooni kui tervikut tajuda tähise esitusviisi ja ülesehituse tõttu päritolu tähisena. Seda juhul, kui kombinatsioonist jääb üldmulje, mis on piisavalt erinev sõnaelemendiga edasiantavast kirjeldavast/eristusvõimetust sõnumist. <p><u>Näited.</u> Et tähis oleks registreeritav, peab sel olema minimaalne eristusvõime. Esitatud skaala eesmärk on selgitada, kus on piir. Näited sisaldavad elemente, mille mõju märgi eristusvõimele suureneb vasakult paremale, kusjuures punases veerus on kaubamärgid, mis on tervikuna eristusvõimetud, ja rohelises veerus kaubamärgid, mis on tervikuna eristusvõimelised.</p>
	 <p>1.</p>
	 <p>2.</p>
	 <p>3.</p>

Tuleb mees pidada, et taotleja ei omanda ainuõigust kirjeldavatele/eristusvõimetutele sõnadele, kui kaubamärgile tervikuna annab eristusvõime kujutiselement. Kaitse ulatus piirdub kaubamärgi üldise ülesehitusega.

Kujutiselemendi eristusvõime

Kirjeldavaid ja eristusvõimetuid sõnu sisaldavate kujutiskaubamärkide eristusvõimet käsitleva ühise praktika kohaselt ei muuda kujutiselement, mis ei kujuta kaupa ega teenust, kuid on otseses seoses nende omadustega, tähist eristusvõimeliseks, välja arvatud juhul, kui see on piisavalt stiliseeritud. Seega on vaja hinnata, milline on piisavalt stiliseeritud kujutis.

Ühenduse kaubamärgi menetlusjuhendis³ on öeldud, et kui kujutismärk koosneb ainult lihtsast ja loomulikust kujutisest, mis ei erine oluliselt tõepärasest kauba või teenuse liiki, otstarvet või muud omadust näitavast kujutisest, on selle registreerimine vastuolus kaubamärgimääruse⁴ artikli 7 lõike 1 punktiga c, kuna kirjeldab kaupade või teenuste omadusi.



*Üldkohtu otsus nr T-385/08
koera kujutise kohta*



*Üldkohtu otsus nr T-386/08
hobuse kujutise kohta*

Eelnimetatud otsustes leidis üldkohus, et klasside 18, 25 ja 31 kaupade tähistamisel näitavad nii koera kui ka hobuse kujutised loomaliiki, kellega seoses kasutamiseks need kaubad on mõeldud.

Esimesel juhul märkis kohus, et klassis 18 nimetatud kaubad on toodetud spetsiaalselt koertele, nagu näiteks jalutus- ja kaelarihmad, kotid ja muud koeratarvikud. Selliste kaupade valdkonnas on tavapärase kujutada kaubal looma tõepärasest või stiliseeritud kujutist, et näidata, kellele kaup on mõeldud. Seetõttu saadab selline kujutis klassi 18 kaupadel kujutatuna kohe, ilma pikema mõtlemiseta, tarbijale sõnumi, et need kaubad on mõeldud koerte jaoks. Koera kujutis näitab seega kauba kõige põhilisemat omadust ja kirjeldab seda. Sama kehtib klassi 31 kaupade suhtes. Koduloomatoidu hulka kuulub ka koeratoit, seega on eespool toodud koera kujutav tähis kaupu kirjeldav ja selle tähendus on tarbijale koheselt mõistetav.

Teisel juhul leidis kohus, et hobuse kujutis kirjeldab klassis 25 nimetatud kaupade (rõivad, peakatted ja vööd) liiki ja otstarvet, nimelt, et tegemist on ratsutamiseks mõeldud või selleks sobivate kaupadega. Kohus väitis, et kuna asjaomasel avalikkusel tekib kohe otsene seos hobuse ja ratsutamise vahel, on ka hobuse kujutise ning klassi 25 kaupade vahel otsene ja kohene seos.



Ühenduse kaubamärk nr 011345998

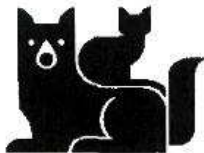
Eespool esitatud lehma kujutava kaubamärgi registreerimisest keelduti klassis 29 piima ja piimatoodete suhtes, kuna lehma kujutis on nende kaupadega seoses tavapärane. Asjaolu, et lehma on kujutatud linnulennult, ei ole piisav, et anda märgile eristusvõime, kuna väikesed muudatused võrreldes tavapärase kujutisega ei muuda tähist eristusvõimeliseks. Sama põhjendus kehtiks ka siis, kui selle märgiga tähistataks piimašokolaadi.

Vastupidine näide on allpool kujutatud registreeritud kaubamärk, mida loeti piisavalt kujundatuks, et oluliselt erineda tõeärasest kujutisest, mis võiks kaupade või teenuste liiki või otstarvet kirjeldada.



Ühenduse kaubamärk nr 000000844

8. mail 2015 tegi OHIM-i teine apellatsioonikoda otsuse juhtumi nr R2011/2014-2(SV) kohta. Taotleja soovis registreerida allpool esitatud kujutismärki klassides 3, 5, 10, 18, 31, 35, 41 ja 44.



Ühenduse kaubamärk nr 012640959

OHIM-i ekspert keeldus kaubamärki registreerimast kõigi kaupade ja teenuste suhtes, tuginedes kaubamärgimääruse⁵ artikli 7 lõike 1 punktile b. Ent apellatsioonikoda leidis, et märgil ei ole kassi ja koera tavaline ning realistlik kujutis, vaid see on eriliselt üksteise suhtes paigutatud kassi ja koera stiliseeritud kujutis, mis ei ole turul tavapärane. Kassi paigutamine koera selga ei ole loomulik viis nende kujutamiseks. Erilises kujunduses kassi ja koera kujutiste kombinatsioon, nende asetus ning see, kuidas kujutiste valged kontuurid ja proportsioonid vastastikku mõjuvad ning segunevad, moodustades harmoonilise üldmulje, muudavad märgi piisavalt stiliseerituks, et toimida kauba või teenuse päritolu tähisena.

Tähis tervikuna mõjub kaubamärgina, mitte lihtsa ja omapäratu kauba või teenuse otstarbe kirjeldusena. Sellise märgi registreerimine ei tähenda, et teised isikud ei saa teistsuguses kujunduses kassi või koera kujutist kasutada, seega ei ole vaja võtta arvesse vajadust säilitada tähise kättesaadavus teiste isikute jaoks. Registreerimisest keeldumise otsusega seati omapärasuse latt liiga kõrgele. Kujutiselementide vastastikkust mõju ei saa kindlasti lugeda lihtsaks ja omapäratuks. Kokkuvõttes keeldumise otsus tühistati ja märk on registreeritud.

Refereeritud ühenduse kaubamärgi menetlusjuhendist ja OHIM-i infokirjast „Alicante uued“, juuli 2015

Andmekandjad ja salvestised

Kaupade ja teenuste võrdlemise raames analüüsisid OHIM-i *Knowledge Circle* klassifitseerimisk eksperdid küsimust, kas magnetandmekandjaid, heliplaate ja üldiselt andmekandjaid tuleb käsitleda selliselt, et neile on salvestatud mingisuguseid andmeid ning kas neid tuleb seega lugeda salvestistega samaliigiliseks.

Kaalutlemise käigus defineeriti analüüsitavaid termineid järgmiselt:

- magnetandmekandjad, heliplaadid on andmekandjad, mis kasutavad toimimiseks magnettehnooloogiat, näiteks flopid, magnetlindid, kõvakettad jne. Sellest tuleneb, et need üldmõisted ei hõlma endas kõiki andmekandjaid, sealhulgas mõningaid populaarsemaid andmekandjaid, nagu CD-d, pooljuht-mäluseadmed, USB-pulgad, mis ei kasuta magnettehnooloogiat ja jäävad seetõttu magnetandmekandjate hulgast välja;
- andmekandjad on igat tüüpi mäluseadmed, nii eemaldatavad, eraldatavad kui ka teisaldatavad. Eelkõige hõlmab antud mõiste diskette ja kõvakettaid, mis võivad olla nii arvutiga koos kasutatavad, arvuti välisseadmed kui ka arvuti osad.

Kohtupraktikast ei tulene ühest tõlgendust. Nii esimese kui teise astme instantsid on leidnud kord seda, et magnetandmekandjad on tühjad, kord aga seda, et neile on midagi salvestatud, vahel aga mõlemat korraga. Ent vaadanud üle näiteid asjaomasest praktikast ja asjatundjate käsitusi, järeldasid eksperdid, et klassifitseerimise seisukohast tuleks magnetandmekandjaid käsitleda tühjadena.

Antud järelduseni viisid järgmised tegurid.

- Kuigi Nizza klassifikatsioonis ei ole otseselt öeldud, et magnetandmekandjaid tuleb käsit-

leda tühjadena, on selgitavates märkustes öeldud järgmist: „Klassi 9 kuuluvad ka kõik arvutiprogrammid ja tarkvara, sõltumata salvestus- ja edastusvahenditest, s.o nii magnetandmekandjatele salvestatud tarkvara kui ka mujalt arvutivõrgust alla laaditud tarkvara.“ Sellega eristatakse selgelt salvestisi ja tühje andmekandjaid ning väljendi „sõltumata“ kasutamine näitab, et salvestiste kontekstis ei ole oluline, millist tüüpi andmekandjatele need on kantud.

- Taoline käsitlus on vastavuses tegeliku turusituatsiooniga, kus väga selgelt eristatakse tühje andmekandjaid salvestistest. Erinevus tühjade CD-de ja eelsalvestatud muusikaga CD-de turgude vahel on tohutu. Viimase puhul tulenevad toote põhiomadused otseselt sellest, mis on andmekandjale kantud. Tarbija ostab sisuliselt salvestatud andmeid. Tarbijad, kes otsivad lemmikartisti CD-d, ei osta selle asemel tühja CD-d või teise artisti muusikaga CD-d. Toodet iseloomustavad sellele salvestatud andmed ja andmekandja valmistaja on antud juhul ebaoluline. Selle asjaolu eiramine oleks väär, nagu oleks väär ka olukord, kus sama termin hõlmab nii tühja kui eelsalvestatud andmekandjat, kuna kahe toote vahelised erinevused on märkimisväärsed.
- Taksonoomias tehakse selget vahet grupealkirjade „salvestised“ (nt eelsalvestatud kettad, salvestatud lindid, magnetiliselt salvestatud andmed jne) ja „andmesalvestusseadmed“ (nt andmesalvestuskettad, andmekandjad, tühjad lindid arvutiandmete salvestamiseks jne) vahel. Sellest võib järeldada, et andmesalvestusseadmed, mille puhul ei ole täpsustatud andmete sisaldust, viitavad üksnes tühjadele andmekandjatele.
- Kaupade ja teenuste andmebaasis TMclass on kaubad ning teenused grupeeritud vastavalt sellele, milliseid ühiseid omadusi need turu vaatevinklist vaadatuna kannavad, alustades üldisematest ja lõpetades spetsiifilisematega. Sellega sobitub ka seisukoht, et salvestisi ja andmesalvestusseadmeid (mis hõlmavad magnetandmekandjaid) tuleb eristada.
- Asjaolu, et kaubad „magnetandmekandjad, heliplaadid“ on ülejäänud klassi 9 klassipealkirjas nimetatud kaupadest eraldatud semikoolonitega, näitab, et sel kaupade paaril on samasugused omadused. Kuna termin „heliplaadid“ viitab selgelt tühjadele ketastele tulenevalt selle tavapärasest kasutusviisist (Vikipeedia kohaselt nimetatakse heliplaadiks kettakujulist enamasti plastmassist salvestuskandjat), tuleb ka magnetandmekandjaid samal viisil tõlgendada.

Samamoodi saab järeldada ka ülejäänud andmekandjate kohta, mis on klassi 9 klassipealkirjas nimetatud: CD-d, DVD-d ja muud digisalvestusvahendid. Ka neid tuleb tõlgendada tühjade andmekandjatena, v.a kui on täpsustatud, et tegemist on eelsalvestatud andmekandjatega.

Taotlejad, kes soovivad saada kaubamärgile õiguskaitsset salvestiste osas, peaksid ära märkima kaupade liigi, mitte niivõrd andmekandja tüübi, kasutades väljendeid „audioraamatud, muusikasalvestised, videofilmid jne“ kas üksinda või koos viitega andmekandjale, näiteks „DVD-le kantud muusikasalvestised, CD-le salvestatud elektrooniline telefoniraamat“.

Kaupade ja teenuste võrdlemise kontekstis, kui andmekandjaid, sh magnetandmekandjaid, käsitleda tühjadena, ei pea neid lugema samaliigiliseks salvestistega, mida need võivad kan-

da. Tühje andmekandjaid ja teisi kaupu ei saa samaliigiliseks lugeda pelgalt seetõttu, et viimaseid võib kanda andmekandjatele, kuna andmekandjad on sellises olukorras üksnes nn abi-kaubad.

Klassi 16 kaupade puhul on tegemist paberile trükitud toodetega (trükised, õppematerjalid, publikatsioonid, ajakirjad). Nende hulka ei kuulu elektroonilised publikatsioonid ja elektroonilised raamatud. Ükski asjaomane kriteerium, mis on välja toodud Canoni kohtulahendis (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-39/97, 29.09.1998), ei ole rakendatav trükistele ja tühjadele andmekandjatele. Järelikult tuleb magnetandmekandjaid ja klassi 16 kaupu lugeda eriliigiliseks.

Samamoodi tuleb lugeda magnetandmekandjatega eriliigiliseks igat tüüpi salvestisi, nagu klassi 9 kuuluvad audiovisuaalsed salvestised, digitaalsed muusikafailid, elektroonilised raamatud või audioraamatud.

Ühe erandi võib teha tarkvara osas. Tarkvara ja salvestusseadmete vahel on väga tugev seos, kuna näiteks mä lupulgad kannavad väga sageli integreeritud tarkvara. Turul valitseb olukord, kus tarbijad tõenäoliselt usuvad, et selliste toodete päritolu või tootja on sama. Sel põhjusel loetakse, et magnetandmekandjad ja tarkvara on vähesel määral samaliigilised.

Kaupade ja teenuste samaliigilisuse töövahend Similarity on viidud käesolevas artiklis mainituga kooskõlla.

OHIM-i infokiri „Alicante News“, september 2015

Ühenduse tööstusdisainilahenduse e-taotluse uus vorm

28. septembril avaldas OHIM tööstusdisainilahenduse registreerimise e-taotluse vormi täiustatud versiooni. Uuel vormil on kaubamärgi registreerimise avaldusega sarnane struktuur ja omadused.

Uus vorm võimaldab taotlejal ruumiliste kujutiste üleslaadimist, et näidata disaini eri kaameranurkade alt. Taotlejad võivad ruumilisi kujutisi liigutada, neid suurendada ja vähendada ning teha eri nurkade alt hetktõmmiseid. Lubatud on ka kolme lisavaate esitamine, millele õiguskaitse küll ei laiene, kuid mis aitavad anda disainist parema ettekujutuse ja mida on võimalik kasutada prioriteedinõuete esitamisel teistes riikides.

Kui disain on registreeritud, muutub ruumiline kujutis nähtavaks ka OHIM-i otsimootoris eSearch plus, mille abil leiab igakülgset teavet kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste, omanike, esindajate ja väljaannete kohta, viies läbi kiire ning tõhusa otsingu OHIM-i andmebaasis. Igale avaldusele on võimalik lisada vähemalt üks kujutis. Selleks tuleb kujutis hiirega ekraanil vastavasse kasti lohistada.

Uus vorm võimaldab avaldusi esitada senisest kiiremini. See tähendab, et taotlejat juhatakse läbi esitamisprotsessi eri etappide, lisaks on olemas isetäituvad väljad ja lõivukalkulaator. Uus vorm on ühendatud andmebaasiga DesignView, mis võimaldab taotlejatel teha otsinguid

38 intellektuaalomandiameti registrites üle maailma.

Avalduse edukaks esitamiseks vajalik info on leitav OHIM-i juhendites⁶.

OHIM-i infokiri „Alicante News“, september 2015

Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-622/13P

Euroopa Kohus tegi 30. aprillil 2015 otsuse kohtuasjas nr C-622/13P⁷ (Castel Freres SAS vs. Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell ja OHIM), milles käsitletakse muu hulgas geograafilise päritolu kirjeldamist ja sarnasust geograafilise tähisega.

Asjaolud

Taotleja nimele registreeriti ühenduse kaubamärgina sõnamärk „castel“ klassi 33 kaupade tähistamiseks. Esitati selle kehtetuks tunnistamise taotlus, mis põhines Saksamaal, Prantsusmaal, Kreekas, Itaalias ja Hispaanias veinide tähistamiseks kaitse saanud geograafilisel tähisel „Castell“. Tühistamisosakond ei rahuldanud kehtetuks tunnistamise taotlust.

Apellatsioonikoda ei rahuldanud esitatud vaidlustusavaldust ja leidis, et sõna Castell on Saksamaal toodetud veinide geograafilise päritolu tähis ning sellisena seda asjakohane avalikkuse ka tajub. Leiti, et erinev kirjapilt muudab tähised üksteisest kontseptuaalselt erinevaks. Vaidlustaja esitas seepeale hagi üldkohtule. Üldkohus lükkas ümber apellatsioonikoja seisukoha, et sõnade kirjapildi erinevus on asjaomase avalikkuse jaoks piisav, et ületada vaidlustatud märgi sarnasus geograafilise tähisega. Üldkohus märkis, et asjaomane avalikkus, kes on teadlik varasemast geograafilisest tähisest ja veine tootvast Castelli-nimisest omavalitsusüksusest Saksamaal, tajub koheselt, et sõna „castel“ tähistab veini, mis pärineb sellest veinipiirkonnast. Taotleja esitas kaebuse Euroopa Kohtusse.

Kohtuasja sisu

Väidete kohta, et vaidlustatud kohtuotsuses puudus põhjendav osa ja üldkohus tõlgendas ekslikult õiguste kuritarvitamise kontseptsiooni EL õiguse mõttes, leidis Euroopa Kohus, et on selge, et tulenevalt ühenduse kaubamärgimääruse⁸ artikli 56 lõike 1 punktist a ei nõua absoluutsel alusel põhinev kehtetuks tunnistamise taotlus taotlejal põhjendatud huvi olemasolu. Meenutades põhimõtteid kohtulahendist nr C-450/13 (Donaldson Filtration Deutschland vs. ultra air) märkis Euroopa Kohus, et kuna avalikkuse huvi on vaja tulenevalt ühenduse kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punktide b ja c ning artikli 56 lõike 1 punktist a kaitsta, on ameti ülesandeks hinnata, kas ekspertiis oleval märk on kirjeldav ja/või eristusvõimetu. Taotleja motiivid ja varasem käitumine seoses kehtetuks tunnistamisega ei saa selle ülesande ulatust mõjutada. Seega ei saa olla vaidlust taotleja õiguste kuritarvitamise kohta seoses kehtetuks tunnistamisega.

Taotleja ei ole juriidiliselt tõendanud, et asjakohane kriteerium kirjeldavuse analüüsimisel, mis seostub kohtupraktikas (nr C-383-99 P, Procter & Gable vs. OHIM; nr C-363/99, Koninklijke KPN Nederland) märkidega, mille moodustavad elementide kombinatsioonid, ei ole kohaldatav, kui registreerimiseks esitatud tähis koosneb ühest sõnast. Vaidlustatud kohtuotsuses on üldkohus nõuetekohaselt analüüsinud asjakohase avalikkuse taju seoses vaidlustatavuse

märgiga ja sõnaselgelt öelnud, kuidas tarbija tegelikult seda märki tõlgendab. Seoses geograafiliste tähiste kaitset puudutavate kahepoolsete lepingute rakendamisega leidis üldkohus õigesti, et nende lepingute rakendatus võib olla asjakohane seoses varasema geograafilise tähise õigusliku kaitse ulatuse määramisega, kuid ei ole asjakohane, kui tuvastamist vajab, kas asjakohane avalikkus on tuttav Castelli-nimelise veine tootva omavalitsusüksusega. Kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti c ja punkti j omavahelise seose kohta leidis kohus, et üldkohtu otsust ei saa kritiseerida selles suhtes, et kohus ei kohaldanud spetsiifilisi artikli 7 lõike 1 punktist j tulenevaid sätteid, sest sõna „castel“ iseenesest ei näita veini päritolu ega ole geograafiline tähis.

Kohus jättis hagi rahuldamata.

OHIM-i infokiri „Alicante uudised“, september 2015

Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-137/13

Üldkohus tegi 28. aprillil 2015 otsuse kohtuasjas T-137/13⁹ (Saferoad RRS vs. OHIM), kus käsitletakse muu hulgas slängisõna kirjeldavust spetsialiseeritud sihtgrupi silmis ja võrdse kohtlemise põhimõtet.

Asjaolud

Taotleja soovis registreerida ühenduse kaubamärgina sõnamärki MEGARAIL klassides 6, 19 ja 37. Ekspert keeldus tähise registreerimisest tuginedes kaubamärgimääruse¹⁰ artikli 7 lõike 1 punktidele b ja c. Apellatsioonikoda tühistas osaliselt eksperdi otsuse, kuid jättis selle jõusse enamiku kaupade ja teenuste, nimelt nende suhtes, mis seostuvad pörke- ja kaitsepiiretega. Nende kaupade ja teenuste puhul peeti tähist kirjeldavaks ning eristusvõimetuks. Kahtlemata on asjakohane tarbijaskond inglise keelt kõnelevad avaliku sektori professionaalid, kes tegelevad teede turvalisuse tagamisega. Kreeka päritoluga sõnaosa MEGA mõistetakse kui kindlat suurus või kui tähtsuse või mõõtmete poolest suurt. Sõnaosa RAIL viitab rööbastele või kaitsetõkkele. Sõnaühendit MEGARAIL mõistetakse konkreetsete teede turvalisusega seotud kaupade ja teenuste kontekstis suurus või head kvaliteeti tähistavana. See on kirjeldav ja seetõttu puudub sellel ka eristusvõime asjaomaste kaupade ning teenuste suhtes. Taotleja esitas hagi üldkohtule, tuginedes kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punktidele c ja b.

Kohtuasja sisu

Üldkohus nõustus appellatsioonikoja seisukohaga, et sõna MEGA tähendab erakordselt head ja lisas, et kuigi on tegemist slängisõnaga, on selle kasutamine saanud äritegevuses tavapäraseks ning seetõttu on selle tähendus tarbijaskonnale teada. See tähendus ei ole vastuolus kaupade tehnilise olemuse ja konservatiivsema keelekasutusega, mida asjakohane tarbijaskond eeldab seoses turvatoodetega. Taoline eeldus muutub asjakohaseks vaid juhul, kui kõne all on kauba spetsiifilised tehnilised tunnusjooned (näiteks suurus), kuid mitte juhul, kui sõna viitab kauba üldisele olemusele.

Selleks et kohaldada kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti c, ei ole vaja tingimata kirjeldada kaupade spetsiifilist tehnilist tunnusjoont. Piisab sellest, kui märk võib olla kauba

olemuse kirjeldav. Tarbijad mõistavad sõna MEGARAIL kui viidet eriliselt headele pörke- või kaitsepiiretele.

Taotleja viitas asjaolule, et amet on varem aktsepteerinud väga sarnaseid märke, nagu näiteks MEGARAILER, MAXIRAIL, EASYRAIL või SUPERRAIL. Üldkohus märkis selle kohta, et võrdse kohtlemise põhimõtte peab olema vastavuses seaduslikkuse põhimõttega. Selleks et tagada õiguskindlus ja hea halduse tava, peab iga kaubamärgitaotluse ekspertis olema täpne ja täielik. Eelnevat silmas pidades tuleb lisada, et viidatud kaubamärgid on kõik käesolevast juhtumist erinevad. Sõnamärk MEGARAILER sisaldab lisatähti (-ER), mis võisid mõjutada märgi eristusvõimet ja lisaks on kaupade loetelu erinev. Ülejäänud viidatud märgid on kombineeritud märgid, mitte sõnamärgid. Seetõttu ei ole need juhtumid omavahel võrreldavad.

Ühe keeldumise alusena analüüsitud vastuolu kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punktiga c on registreerimisest keeldumiseks piisav, seega ei ole vaja uurida teist taotleja poolt kasutatud alust, nimelt kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti b.

Kokkuvõttes jäeti hagi rahuldamata.

OHIM-i infokiri „Alicante uudised“, september 2015

¹ Ühisteatis eristusvõimet käsitleva ühise praktika kohta:

<http://www.epa.ee/sites/www.epa.ee/files/elfinder/dokumendid/cp3-yhisteatis.pdf>

² Märkus: sõnu „Flavour and aroma“ (maitse ja lõhn) sisaldavatele tähistele taotletakse kaitset klassi 30 kuuluva **kohvi osas**, sõnu „Fresh sardine“ (värske sardiin) ja „Sardines“ (sardiinid) sisaldavatele tähistele taotletakse kaitset klassi 29 kuuluvate **sardiinide osas**, tähekombinatsiooni „DIY“ (tee-seda-ise) sisaldavale tähisele taotletakse kaitset klassi 20 kuuluvate **kokkupandavate mööblidetailide komplektide osas**, sõnu „Pest control services“ (kahjuritõrjeteenused) sisaldavatele tähistele taotletakse kaitset klassi 37 kuuluvate **kahjuritõrjeteenuste osas** ning sõnu „Legal advice services“ (õigusabiteenused) sisaldavale tähisele taotletakse kaitset klassi 45 kuuluvate **õigusteenuste osas**.

³ Ühenduse kaubamärgi menetlusjuhend: <https://oami.europa.eu/ohimportal/en/practice>

⁴ Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009 26. veebruarist 2009, ühenduse kaubamärgi kohta:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:ET:PDF>

⁵ Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009 26. veebruarist 2009, ühenduse kaubamärgi kohta:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:ET:PDF>

⁶ OHIM-i veebleht: <https://oami.europa.eu/ohimportal/et/apply-for-a-design1>

⁷ Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-622/13P:

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=et&jur=C,T,F&num=C-622/13P>

⁸ Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009 26. veebruarist 2009, ühenduse kaubamärgi kohta:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:ET:PDF>

⁹ Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-137/13:

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=et&jur=C,T,F&num=T-137/13#>

¹⁰ Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009 26. veebruarist 2009, ühenduse kaubamärgi kohta:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:ET:PDF>



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

Patendiamet
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

Tasuta konsultatsioonid:
e-post kaubamark@epa.ee
tel 627 7937
e-post disain@epa.ee
tel 627 7926