

EUROOPA KAUBAMÄRGI JA DISAINI INFOKIRI

Patendiamet nr 2-2013

ISSN 2228-4389

Käesolev infokiri on eelkõige praktilise suunitlusega ning loodud eesmärgiga anda kaubamärgi ja disainilahenduse taotlejale lühiülevaade muudatustest ja uuendustest Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM) pakutavate teenuste osas. Ühtlasi leiavad infokirjas kajastamist olulisemad sündmused OHIM-is, koostöö- ja lähendamisprogrammi projektidega saavutatu ning huvitavamad disainilahendusi ja kaubamärke puudutavad õigusvaidlused. Võttes arvesse, et OHIM on Madridi protokolliga lepinguosalise amet, käsitletakse infokirjas ka OHIM-i ja WIPO koostööd.

Täpsemalt tuleb käesolevas infokirjas juttu nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009 artiklis 40 sätestatud vastuväidete esitamise võimalusest, vaadete kujutamisest ühenduse disainilahenduse registreerimistaotluses ja kohtulahendi „*IP Translator*” kohta tehtud ühisteatest. Õigusvaidluste osas on käsitletud Euroopa Kohtu otsust, kus antakse hinnang ainuõiguse kasutamise kohta hilisema kaubamärgi omaniku vastu ka siis, kui hilisemat kaubamärki ei ole kehtetuks tunnistatud, ja üldkohtu otsust, mis puudutab kaubamärkide identsuse hindamist vanemuse nõude esitamise korral.

Teemad

- Kolmandate isikute vastuväidete analüüs
- Vaadete kujutamine ühenduse disainilahenduse registreerimistaotluse reprodutsioonidel
- Kohtuasja „*IP Translator*” kohta tehtud otsuse ühisteade
- Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-561/11
- Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-378/11

Kolmandate isikute vastuväidete analüüs

Kolmandate isikute vastuväidete esitamine on võimalus OHIM-ile teada anda, et ühenduse kaubamärgi registreerimisest tuleks keelduda absoluutse keeldumispõhjuse alusel. See võimalus on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artiklis 40 ja OHIM-i presidendi teatises nr 02/09¹, kus on täpsustatud vastuväite esitamise menetluskorda. Pärast vastuväite kättesaamist otsustab OHIM, kas vastavale ühenduse kaubamärgile tuleb teha uus ekspertiis või mitte.

Alates 2008. aastast on kolmandate isikute vastuväiteid puudutavad andmed kokku kogutud ja koostatud nende põhjal võrdlustabeleid, kuid neid andmeid ei ole kunagi avaldatud. Käesolevas artiklis on OHIM avaldanud eelnimetatud andmed, arvud ja võrdlusanalüüsi tulemused.

Aastatel 2008–2012 on nii ühenduse kaubamärgitaotluste kui ka kolmandate isikute vastuväidete arv kasvanud, kuid vastuväiteid on taotluste arvuga võrreldes suhteliselt vähe (nimelt 0,13%–0,24%), mis näitab, et *ex officio* ekspertiis OHIM-is on piisavalt heal tasemel.

Nende vastuväidete arv, mis on viinud kaubamärgi uue ekspertiisini, on samuti pidevalt kasvanud: 19%-lt 2008. aastal 31%-ni 2012. aastal. Samas vähenes vastuväidete arv 2012. aastal võrreldes 2011. aastaga 49 võrra. Vastuväidete arvu vähenemisest koos uue ekspertiisini viinud vastuväidete arvu kasvuga võib järeldada, et vastuväited on selle aja jooksul muutunud asjakohasemateks.

Võttes arvesse, et üks vastuväide võib põhineda mitmel absoluutsel keeldumispõhjusel, põhines 2012. aastal esitatud vastuväidetest kõige enam vastuväiteid järgmistel kaubamärgimääruses nimetatud keeldumispõhjustel:

- 1) artikli 7 lõike 1 punkt g (kaubamärgi eksitavus) – 112 vastuväidet, neist 28 juhul võeti kaubamärk uuesti ekspertiisi;
- 2) artikli 7 lõike 1 punkt c (kaubamärgi kirjeldavus) – 96 vastuväidet, neist 36 juhul võeti kaubamärk uuesti ekspertiisi;
- 3) artikli 7 lõike 1 punkt b (kaubamärgi eristusvõime) – 78 vastuväidet, neist 32 juhul võeti kaubamärk uuesti ekspertiisi.

Nendest arvudest nähtub, et kõige sagedamini jõuavad uuesti ekspertiisi märgid, mille suhtes on esitatud vastulause eristusvõime puudumise tõttu (nimelt 41% juhtudest). Mitte alati ei

¹ OHIM-i presidendi teatis nr 02/09 vastuväidete esitamise kohta kaubamärgimääruse artikli 40 alusel (09.11.2009) <http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/decisionPresident/co2-09en.pdf>

tehta OHIM-is vastuväidete tõttu uuesti ekspertiisi võetud märkidele ekspertiisi sama keeldumispõhjuse alusel, millel põhines vastuväide. Näiteks ainult 21% artikli 7 lõike 1 punkti g alusel esitatud vastuväidete puhul läbib kaubamärk uue ekspertiisi samal alusel. See näitab põhiliselt seda, et üldsuse arusaam kaubamärgi eksitavusest on oluliselt laiem kui OHIM-i vastav käsitlusviis. „Kaubamärkide käsiraamatu“² hiljuti parandatud versioon peaks sealjuures kaasa aitama nii ekspertide kui ka süsteemi kasutajate teadlikkuse arendamisele.

Asjaolu, et mõne keeldumispõhjuse alusel (näiteks kaubamärgi eristusvõimetus ja kirjeldavus) esitatud vastuväidete tõttu uuesti ekspertiisi võetud märkide arv kasvas aja jooksul, kinnitab vajadust keskenduda rohkem ekspertide koolitusele ja juhendite loomisele, võimaldades ekspertidele igakülgseid vahendeid töö hõlbustamiseks. Seetõttu jätkab OHIM käsiraamatu uuesti läbivaatamist ja kaasajastamist vastavalt kohtupraktikale ning koolituste korraldamist, eesmärgiga parandada kaubamärgiekspertiisi kvaliteeti.

Refereeritud OHIM-i infokirjast „Alicante uudised“, märts 2013

Vaadete kujutamine ühenduse disainilahenduse registreerimistaotluse reproduktsioonidel

Vormid

Käesoleval ajal aktsepteerib OHIM disainilahenduste vaateid kahe vormina – jooniste ja fotodena – ning need võivad olla kas mustvalged või värvilised. Õiguslike piirangute puudumisel võtab OHIM vastu mis tahes vormis jooniseid, sealhulgas käsitsi joonistatud jooniseid. Kuna fotosid saab disainilahenduste kujutamiseks luua kiiresti ja lihtsasti, siis esitatakse neid OHIM-ile JPG-faili formaadis, mida saab kasutada ka elektroonilise taotluse esitamise keskkonnas.

Ühenduse disainilahenduse reproduktsioonide esitamisel võib kombineerida nii jooniseid kui ka fotosid. Sel juhul võib esitada nii jooniseid, millel kujutatakse üksnes toote kontuurjooni, kui ka fotosid, mis toovad esile lõpptoote väliskujunduse. Mustvalgete ja värviliste vaadete kombineerimine aga lubatud ei ole ehk reproduktsioonid tuleb esitada kas üksnes värvilistena või üksnes mustvalgetena (viimase puhul võib toote või toodete kujutamiseks kasutada ka halle värvitoone).

Mõnikord märgitakse CAD-jooniste ehk raalprojekteerimise jooniste puhul eraldi värviliselt ära disainilahenduse teatud osad, samas kui vastava toote ülejäänud osad tuuakse esile mustvalgena. Selliselt soovitakse limiteerida registreeritava disainilahenduse õiguskaitse ulatust, taotledes õiguskaitset üksnes vastava(te)le värviliselt ära märgitud disainilahenduse osa(de)le või detaili(de)le.

² *Manual for Trademark Practice*

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.en.do>

See, millises eelnevalt käsitletud vormis disainilahenduse reproduktsioonid esitatakse, sõltub eelkõige taotlejast endast. Kuna OHIM-il puudub antud küsimuses õiguslik alus, siis ta sellesse ei sekku.

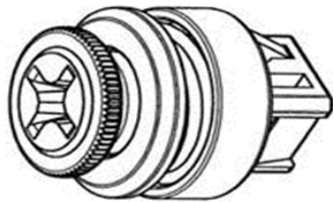
Stiilid

Joonised ja fotod võivad kujutada disainilahendust selle erinevates stiilides, nagu näiteks teatud vaatenurga alt, koostedetailidena, ristlõigetena jne. Seejuures on ainsaks piiranguks see, et disainilahenduse erinevad vaated peavad olema omavahel kooskõlas ehk erinevatel vaadetel peab tulema esile identne disainilahendus, millele õiguskaitset taotletakse.

Järgnevalt kirjeldatakse lühidalt erinevaid disainilahenduse reproduktsioonide vaadete stiile, mida OHIM aktsepteerib.

Vaatenurga vaated

Kõige tavapärasemaks disainilahenduse kujutamise viisiks reproduktsiooni(de)l on selle esile toomine erinevate vaatenurkade alt, nagu näiteks eest-, külj-, pealt- ja/või altvaates. Siinkohal saab näitena esile tuua järgmise ühenduse registreeritud disainilahenduse külgvaate:



[RCD 001116529-0002]

Kui taotleja soovib saada õiguskaitset disainilahendusele, mis on reproduktsiooni(de)l esile toodud kolmemõõtmelisena, siis võib vastavat toodet kujutada kas üksnes selle mõnelt küljelt või kõikidelt külgedelt. Seevastu saab aga kahemõõtmelist disainilahendust, nagu näiteks arvutiikoon, näidata üksnes selle pealtvaatest.

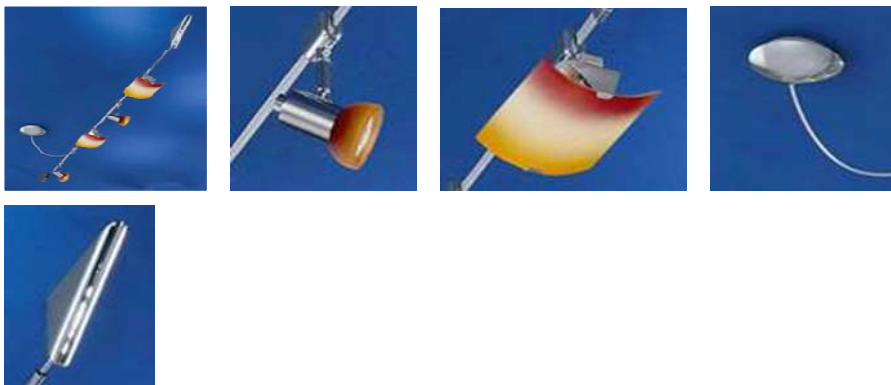
Osalised vaated

Disainilahenduse komponente ja/või detaile võib näidata osaliste vaadetena eeldusel, et esimesel vastaval vaatel tuleb tervikuna esile kogu disainilahendus. Osalised vaated on kasulikud näitamaks detailsemalt eraldiseisvaid üksikuid tooteid, mis moodustavad tegelikult toodete kogumina (ehk komplektina) tervikliku disainilahenduse. Näitena saab siinkohal esile tuua järgmise ühenduse registreeritud disainilahenduse (*cappuccino*-tass koos alusega):



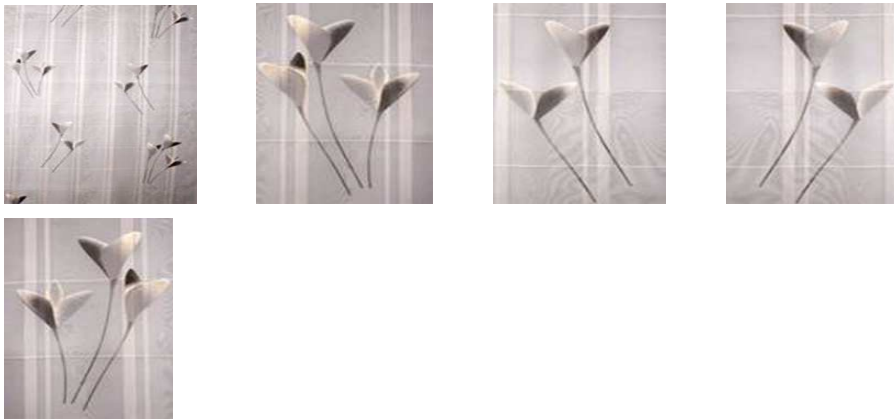
[RCD 002161497-0001]

Samuti võib erinevatest osadest või komponentidest koosnevat komplekstoodeid kujutada erinevate osaliste vaadetena tingimusel, et esimene vaade kujutab vastavat disainilahendust tervikuna, ülejäänud vaated võivad tuua esile komplekstoote detailid või komponendid eraldiseisvatena. Näiteks on alljärgnevate vaadete alusel antud õiguskaitse järgmisele ühenduse disainilahendusele (laelamp):



[RCD 000238092-0001]

Lisaks on osalised vaated kasulikud toomaks esile kahemõõtmelise toote välisilme tunnusoonte kogumit, nagu näiteks pinnamustri puhul, kus esimene vaade kujutab mustrit tervikuna ja osalised vaated toovad suurendatuna esile mustri detailid. Konkreetse näitena saab esile tuua ühenduse järgmise registreeritud disainilahenduse:

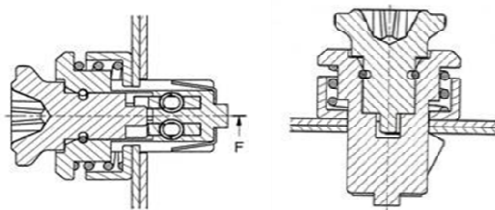


[RCD 000647920-0069]

Sektsioonid/sektsioonosad

Sektsioonide/sektsioonosade vaated, nagu näiteks ristlõigete ja äralõigete vaated, erinevad nurkvaadetest ja osalistest vaadetest selle poolest, et need ei kujuta disainilahenduse välisilmet. Sellest hoolimata võib olla kasulik näidata disainilahendust rist- või äralõikena, illustreerimaks eelkõige toote väliselt nähtavaks jäävaid kontuurjooni.

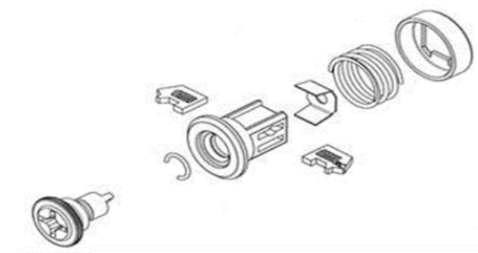
Muidugi välistavad ühenduse disainilahenduse regulatsioonid õiguskaitsse andmise kompleks- toote sellistele osadele, mis ei jää tavakasutuses nähtavaks. Kuid seetõttu ei jää lõppkokku- võttes vastava disainilahenduse väliskujundus registreerimata. Näitena saab esile tuua järg- mised ühenduse registreeritud disainilahenduse ristlõike vaated:



[RCD 001116529-0002]

Koostedetailide vaated

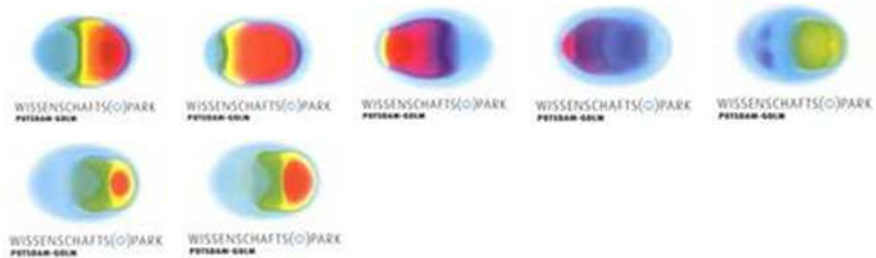
Erinevatest osadest/komponentidest koosnevaid komplekstooteid võib kujutada vaadetes koostedetailidena. Koostedetailide vaateid esitatakse üldjuhul selliste komplekstoote puhul, mis koosnevad vähemalt kuuest osast/komponendist. Sedasi on võimalik ühel vaatel esile tuua kõik komplekstoote erinevad osad/komponendid. Näitena saab esile tuua järgmise disainilahenduse:



[RCD 001116529-0002]

Momentvõtte, -vaade

Momentvõtteid kasutatakse näitamaks disainilahenduse erinevaid väliskujunduse vorme. Momentvõtete seeriat võib kasutada animeeritud disainilahenduse kujutamiseks, nagu näiteks animeeritud (arvuti)ikooni või graafilise kasutajaliidese puhul. Taotlejal on õigus nummerdada registreerimisele esitatavad disainilahenduse momentvõtete vaated ning nummerduse alusel määrata ka vastavate vaadete avaldamise järjestus. Seoses sellega saab esile tuua alljärgneva ühenduse registreeritud disainilahenduse (animeeritud graafilise kasutajaliidese) näite:



[RCD 001158471-0001]

Kohtuasja „*IP Translator*” kohta tehtud otsuse ühisteade

19. juunil 2012 tegi Euroopa Kohus otsuse kohtuasjas C-307/10 „*IP Translator*”. Kõnealune otsus mõjutab Euroopa kaubamärgiametite tegevust ning toob kaasa vajaduse ühtlustada Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõistete tõlgendamist.

Seetõttu on Euroopa kaubamärgiametid teinud koostööd järgmistel eesmärkidel:

- 1) luua kaupade ja teenuste kindlaksmääramisel ühine arusaam selguse ja täpsuse kriteeriumidest ning töötada välja ühised põhimõtted, mida ametid saaksid kohaldada klassifitseerimistoimingutes;
- 2) teha kindlaks, milliseid Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõisteid on lubatud klassifitseerimisel kasutada, lähtudes eelnimetatud selguse ja täpsuse kriteeriumidest. Välja töötatakse ühtlustatud seisukoht, mis selgitab üldmõistete lubatavust klassifitseerimisel. Niipea kui kõnealune kokkulepe on saavutatud, tehakse see teatavaks;
- 3) koostada ülevaade, kuidas iga amet tegeleb Euroopa Kohtu otsuse rakendamisega seotud konkreetsete küsimustega.

Selle koostöö tulemusena avaldasid OHIM ja siseriiklikud ametid oma veebilehtedel kohtuasja „*IP Translator*” kohta tehtud otsuse ühisteate³. Selles teates on näidatud, kuidas iga kaubamärgiamet tõlgendab nende siseriiklike ja ühenduse kaubamärkide õiguskaitse ulatust, mille kaupade või teenuste loetelus sisalduvad ühe või mitme kauba- või teenusklassi päised või klassipäiste üldmõisted, olenevalt sellest, kas märgid on esitatud registreerimiseks enne või pärast eelnimetatud kohtuotsust. Kuues tabelis on esitatud üksikasjalikud andmed ametite tõlgendusviisidest kaubamärgi õiguskaitse ulatuse hindamisel.

Liikmesriikide ametid on seadnud esmaseks eesmärgiks ühiselt aktsepteeritavate kaupade ja teenuste ühtlustatud loetelu koostamise, et aidata taotlejatel täita kohtuasjas „*IP Translator*” loetelule sätestatud selguse ja täpsuse nõudeid. Kaupade ja teenuste esitamisel kasutatakse lihtsat visuaalset hierarhilist ülesehitust, mis võimaldab taotlejal kergesti üles leida soovitud kaitsetasemele vastavad kaubad ja teenused. Liikmesriikide ametite poolt ühiselt aktsepteeritav loetelu võetakse kasutusele sellises klassifitseerimisvahendis nagu TMclass.

OHIM-i infokiri „*Alicante uudised*“, mai 2013

³ Kohtuasja „*IP Translator*” kohta tehtud otsuse ühisteade on kättesaadav aadressil http://www.epa.ee/ul/doc/uudised2013/EE_CommonCommunication.pdf

Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-561/11

Euroopa Kohus tegi 21. veebruaril 2013 otsuse kohtuasjas nr C-561/11 (Fédération Cynologique Internationale (edaspidi FCI) vs Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (edaspidi FCIPPR))⁴. Eelotsusetaotluse põhiküsimus oli, kas kaubamärgi omanik võib nõukogu 26. veebruari 2009 määruse nr 207/2009 artikli 9 lõikes 1 sätestatud ainuõigust kasutada hilisema kaubamärgi omaniku vastu ka siis, kui hilisemat kaubamärki ei ole kehtetuks tunnistatud.

Kohtuvaidluse asjaolud

FCI esitas FCIPPR-i vastu hagi, nõudes FCI-le kuuluvast ühenduse kombineeritud märgist nr 4438751 tulenevate õiguste rikkumise tuvastamist ja FCIPPR-ile kuuluvate siseriiklike kaubamärkide kehtetuks tunnistamist põhjusel, et need tekitavad FCI-le kuuluva ühenduse kaubamärgiga segiajamise tõenäosuse. FCIPPR palus vastuhagis tunnistada FCI-le kuuluv ühenduse kaubamärk nr 4438751 kehtetuks põhjusel, et see on registreeritud pahauskselt ja tekitab FCIPPR-ile kuuluva varasema siseriikliku kaubamärgiga segiajamise tõenäosuse.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus otsustas esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse: kas kohtuvaidluses, mille ese on ühenduse kaubamärgi ainuõiguse rikkumine, hõlmab määruse artikli 9 lõikes 1 sätestatud õigus takistada kolmandatel isikutel kasutada ühenduse kaubamärki kaubandustegevuses, kolmandat isikut, kes kasutab segiajamise tõenäosust tekitavat tähist või kas selle õiguse kohaldamise alast on välja jäetud see kolmas isik, kes kasutab temale kuuluvat ühenduse kaubamärgina registreeritud segiaetavat tähist, kuni hilisemat registreeringut ei ole kehtetuks tunnistatud?

Kohtu seisukohad

Määruse artikli 9 lõikes 1 ei ole vahet tehtud, kas kolmas isik on ühenduse kaubamärgi omanik või mitte. Nii on selle sätte alusel ühenduse kaubamärgi omanikul ainuõigus, mis lubab tal takistada *kõikidel kolmandatel isikutel* kasutada kaubandustegevuses tähiseid, mis võivad tema kaubamärki kahjustada. Määruse artikli 54 sõnastusest ilmneb, et enne nõustumisest tulenevate piirangute tekkimist on ühenduse kaubamärgi omanikul õigus nõuda ühenduse hilisema kaubamärgi kehtetuks tunnistamist ühtlustamisametis ja vaidlustada selle kasutamine kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise hagi esitamise kaudu ühenduse kaubamärgi kohtus. Määruse artiklis 12, mis käsitleb ühenduse kaubamärgi mõju piiranguid, ega määruse üheski teises sättes ei ole ette nähtud ühenduse kaubamärgi omaniku ainuõiguse otsust piiramist hilisema ühenduse kaubamärgi omaniku kasuks.

⁴ Otsus on kättesaadav aadressil <http://curia.europa.eu>

Nii nähtub määruse artikli 9 lõikest 1 ja määruse üldisest ülesehitusest, et ühenduse kaubamärgi omanikul peab olema võimalik keelata ühenduse hilisema kaubamärgi omanikul seda kaubamärki kasutada. Seda järeldust ei sea kahtluse alla asjaolu, et ühenduse hilisema kaubamärgi omanikul on määruse artikli 9 lõike 1 kohaselt samuti ainuõigus.

Määruse sätete tõlgendamisel tuleb lähtuda prioriteetsuse põhimõttest, mille kohaselt varasem ühenduse kaubamärk on hilisemate ühenduse kaubamärkide suhtes prioriteetne. Eelkõige määruse artikli 8 lõikest 1 ja artikli 53 lõikest 1 tuleneb nimelt, et kahe kaubamärgi vastandumise korral eeldatakse, et esimesena registreeritud kaubamärk vastas ühenduse õiguskaitse saamiseks vajalikele tingimustele enne teisena registreeritud kaubamärki.

FCIPPR-i argumendid, mille kohaselt ühenduse kaubamärkide registreerimise menetluse tunnused nõuavad, et kui selle menetluse tulemusel kaubamärk registreeritakse, annab kaubamärk selle omanikule kasutusõiguse, mille saab vaidlustada üksnes ühtlustamisametile kehtetuks tunnistamise nõude esitamisega või kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise hagi menetluses vastuhagi esitamisega, lükkas kohus tagasi.

Vaatamata ühenduse kaubamärkide registreerimise menetlusega antud tagatistele ei saa täielikult välistada, et ühenduse kaubamärgina registreeritakse tähis, mis võib kahjustada varasemat ühenduse kaubamärki. Nii võib juhtuda siis, kui varasema ühenduse kaubamärgi omanik ei ole määruse artikli 41 alusel vastulauset esitanud või kui ühtlustamisamet ei vaadanud vastulauset sisuliselt läbi, kuna ei olnud järgitud menetlusnõudeid.

Ühenduse varasema kaubamärgi omaniku võimalus esitada kaubamärgist tulenevate õiguste rikkumise hagi ühenduse hilisema kaubamärgi omaniku vastu ei muuda mõttetuks ühtlustamisametile kehtetuks tunnistamise taotluse esitamist ega ka eelneva kontrolli mehhanisme, mida kasutatakse ühenduse kaubamärkide registreerimise menetluses. Nimetatud asjas on *mutatis mutandis* kohaldatav Euroopa Kohtu järeldus, mille kohaselt disainilahendusest tulenevate õiguste rikkumise hagid ja kehtetuks tunnistamise taotlused erinevad oma eseme ja tagajärgede poolest, mistõttu ühenduse varasema registreeritud disainilahenduse omaniku võimalus esitada disainilahendusest tulenevate õiguste rikkumise hagi ühenduse hilisema registreeritud disainilahenduse omaniku vastu ei muuda mõttetuks ühtlustamisametile viimase disainilahenduse kehtetuks tunnistamise taotluse esitamist (Euroopa Kohtu 16. veebruari 2012 otsus kohtuasjas C-488/10: Celaya Emparanza y Galdos Internacional, punkt 50).

Lisaks tuleb rõhutada vajadust säilitada kaubamärgi peamine ülesanne, milleks on tagada tarbijatele kauba päritolu. Selle kohta on Euroopa Kohus juba korduvalt leidnud, et määruse artikli 9 lõikes 1 ette nähtud ainuõiguse eesmärk on anda kaubamärgi omanikule võimalus kaitsta oma erihuve kaubamärgi omanikuna, see tähendab tagada, et kaubamärk saaks täita oma ülesandeid.

Kokkuvõte

Kohus leidis, et määruse artikli 9 lõikest 1 ja määruse üldisest ülesehitusest tuleneb, et ühenduse kaubamärgi omanikul peab olema võimalik keelata ühenduse hilisema kaubamärgi

omanikul seda kaubamärki kasutada. Olukord, kus ühenduse varasema kaubamärgi omanik peaks eelnevalt ootama ühenduse hilisema kaubamärgi kehtetuks tunnistamist, nõrgestaks oluliselt kaubamärgiomanikule määruse artikli 9 lõikega 1 tagatud õiguskaitset. Seega tuleb määruse artikli 9 lõiget 1 tõlgendada nii, et ühenduse kaubamärgi omaniku ainuõigus takistada kõikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuses tema kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid, hõlmab kolmandat isikut, kellele kuulub hilisem ühenduse kaubamärk, ilma et viimati nimetatud kaubamärk peaks enne olema kehtetuks tunnistatud.

Üldkohtu otsus kohtuasjas nr T-378/11

Üldkohus tegi 20. veebruaril 2013 otsuse kohtuasjas nr T-378/11 (Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG vs Siseturu Ühtlustamise Amet)⁵, mille märksõnadeks on vanemuse nõue, varasemad värvilised kaubamärgid ja määratlemata värvusega ühenduse kaubamärk ning tähiste identsus (nõukogu 26. veebruari 2009 määruse nr 207/2009 artikkel 34).

Kohtuasi käsitleb varasemal siseriiklikul kombineeritud märgil ning rahvusvahelisel kombineeritud märgil põhinevat ühenduse kaubamärgi vanemuse nõuet. Määruse nr 207/2009 artikli 34 kohaselt võib liikmesriigis registreeritud varasema kaubamärgi või liikmesriigis kehtivate rahvusvaheliste lepete alusel registreeritud kaubamärgi omanik, kes taotleb identse kaubamärgi registreerimist ühenduse kaubamärgina, nõuda ühenduse kaubamärgile varasema kaubamärgi vanemust liikmesriigis, kus või mille jaoks see on registreeritud. Kohus selgitas otsuses nimetatud sätte alusel esitatud nõude rahuldamise tingimusi ning selgitas, milliseid kaubamärke ei saa lugeda identseteks.

Kohtuvaidluse asjaolud

Hageja Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG esitas Siseturu Ühtlustamise Ametile ühenduse kombineeritud märgi MEDINET registreerimise taotluse ning varasemal siseriiklikul kombineeritud märgil MEDINET ning rahvusvahelisel kombineeritud märgil MEDINET põhineva vanemuse nõude. Ühtlustamisamet vanemuse nõuet ei rahuldanud, kuna neljanda apellatsioonikoja otsuse kohaselt ei olnud vanemuse nõude juures täidetud määruse nr 207/2009 artikli 34 lõike 1 kohane kaubamärkide identsuse nõue, kuna ühenduse taotletud kaubamärk on määratlemata värvusega, samas kui varasemad siseriiklik ja rahvusvaheline märk on kullavärvi.

⁵ Otsus on kättesaadav aadressil <http://curia.europa.eu>

Kohtu seisukohad

Varasemate kaubamärkide ja ühenduse taotletud kaubamärgi identsus

Kohus asus seisukohale, et apellatsioonikojal oli õigus, kui ta leidis, et asjaomased kaubamärgid ei ole identsed. Kohus juhtis kõigepealt tähelepanu sellele, et kuigi apellatsioonikoda viitas vaidlustatud otsuses ja pooled viitasid oma märkustes, et on taotletud ühenduse mustvalge kaubamärgi registreerimist, ei tähenda see, et taotletud ühenduse kaubamärk on musta ja valget värvi, vaid et selle värvus on määratlemata.

Selleks, et saaks rahuldada varasema kaubamärgi vanemuse nõude seoses ühenduse kaubamärgi registreerimise taotlemisega, peab olema täidetud kolm kumulatiivset tingimust: varasem kaubamärk ja taotletav ühenduse kaubamärk peavad olema identsed, taotletava ühenduse kaubamärgiga hõlmatud kaubad ja teenused peavad olema identsed varasema kaubamärgiga hõlmatud kaupade või teenustega või sisalduma neis ning kõnealuste kaubamärkide omanik peab olema sama (Üldkohtu 19. jaanuari 2012 otsus kohtuasjas nr T-103/11: Shang vs Siseturu Ühtlustamise Amet (*justing*), kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 14).

Apellatsioonikoda oli kohustatud lähtuma mõiste *kaubamärkide identsus* määratlusest, mis tuleneb määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti a kohaldamist käsitlevast kohtupraktikast. Määruse nr 207/2009 artiklit 34 käsitlevate ühtlustamisameti menetlussuuniste näol on tege mist üksnes selliste käitumissuuniste normistikuga, mille ühtlustamisamet on enda suhtes ise kehtestanud. Asjaolu, kas kaubamärkide värvierinevus on niivõrd tähtsusetu, et asjaomaseid kaubamärke tuleb pidada identseks, tuleb kontrollida mitte ühtlustamisameti suuniste alusel, vaid lähtudes kohtupraktikast.

Määruse nr 207/2009 artikli 34 kohaldamisel on asjakohane mõiste *kaubamärkide identsus* see tõlgendus, mille andis Euroopa Kohus direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkti a kohaldamiseks Euroopa Kohtu 20. märtsi 2003 otsuses kohtuasjas nr C-291/00: LTJ Diffusion SA vs Sadas Vertbaudet SA. Kuigi direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkt a ei viita otsesõnu sellele, kuidas asjaomane avalikkus seda kaubamärki tajub, võttis Euroopa Kohus seda eelnimetatud kohtuotsuses arvesse, andes võimaluse tuvastada identsuse juhul, kui kaubamärkide erinevused on niivõrd väheolulised, et võivad keskmisel tarbijal jääda märkamata.

Tähis on kaubamärgiga identne üksnes siis, kui see taasesitab ilma muudatuste või lisandite ta kõik kaubamärgi koostisosad, või siis, kui tervikuna vaadelduna on selle erinevused nii väheolulised, et võivad keskmisel tarbijal märkamata jääda (Üldkohtu 19. jaanuari 2012 otsus kohtuasjas T 103/11: Shang vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (*justing*), punkt 16).

Asjaolu, kas kaubamärk registreeriti konkreetse värvusega või jäi värvus määratlemata, ei saa pidada tarbijate silmis tähtsusetuks faktiks. Nimelt erineb kaubamärgist jääv mulje vastavalt sellele, kas see on värviline või mitte. Asjaolu, et varasem siseriiklik ja varasem rahvusvaheline märk on mõlemad värvilised, samas kui ühenduse taotletud kaubamärgi värvus on määratlemata, ei kujuta endast ebaolulist erinevust (otsuse punkt 65, ingliskeelne versioon).

Asjakohaseks ei saa pidada hageja poolt hagiavalduses viidatud Üldkohtu 18. juuni 2009 otsust kohtuasjas T-418/07: LiBRO vs Siseturu Ühtlustamise Amet vs Causley (LiBRO), mille kohaselt varasema, määratlemata värvusega kaubamärgi kaitsega on hõlmatud ka värvikombinatsioonid (LiBRO, punkt 65). Kaubamärkide identsuse hindamine eeldab kaubamärkide koostisosade võrdlemist ja mitte selle kaitse ulatuse, mis neil on või võiks olla, hindamist ega võrdlemist. Seetõttu ei pea asjaomaste kaubamärkide kaitse ulatust kaubamärgi vanemuse nõude hindamisel arvesse võtma. Samuti saab hageja viidatud kohtuotsusest igal juhul järeldada, et ühenduse värvilise kaubamärgi kaitse ulatus erineb määratlemata värvusega ühenduse kaubamärgi kaitse ulatusest.

Apellatsioonikoja varasema praktika arvestamine

Hageja arvates oleks apellatsioonikoda pidanud võtma arvesse ühtlustamisameti apellatsioonikodade varasemaid otsuseid, millega rahuldati varasema kaubamärgi vanemuse nõue juhudel, kui taotletud kaubamärgi ja varasema kaubamärgi erinevus oli väike.

Kohus juhtis tähelepanu sellele, et kuigi võrdse kohtlemise ja hea halduse põhimõtete alusel peab ühtlustamisamet võtma arvesse sarnaste taotluste kohta tehtud otsuseid, peab neid põhimõtteid kohaldama siiski seaduslikkuse põhimõtet järgides. Õiguskindluse ja täpsemalt hea halduse põhimõtte kohaselt peab iga registreerimistaotluse kontrollimine olema täpne ja täielik, vältimaks kaubamärkide alusetut registreerimist.

Nõue kohaldada osalist vanemust

Hageja arvates oleks apellatsioonikoda pidanud tunnustama vähemalt *osalist vanemuse* nõuet, mis oleks hagejal võimaldanud asjaomastes riikides tugineda värvilistele kaubamärkidele, mitte ühenduse mustvalgena registreeritud kaubamärgile.

Kohtu arvates muudaks hageja argumendiga nõustumine sisutühjaks määruse nr 207/2009 artikli 34 lõikes 1 esitatud kaubamärkide identsuse nõude. Kui nõustuda hageja argumendiga, siis saaks varasemate kaubamärkide omanik oma vastulauses tugineda varasemale kaubamärgile selle algselt registreeritud kujul. Seega ei oleks kaubamärkide identsuse nõudel enam mõtet. Kohus sedastas, et määruse nr 207/2009 artiklis 34 ei ole ette nähtud võimalust tugineda varasema siseriikliku kaubamärgi ühe osa vanemusele. Määruse artiklit 34 tuleb tõlgendada täht-tähelt (eespool viidatud kohtuotsuse *justing*, punkt 43) ning seetõttu ei saa hageja *osalise vanemuse* nõuet rahuldada.

Kokkuvõte

Selleks, et saaks rahuldada määruse artikli 34 alusel kaubamärgi vanemuse nõude, peab olema täidetud kolm kumulatiivset tingimust: kaubamärgid peavad olema identsed, kaubamärkidega hõlmatud kaubad ja teenused peavad olema identsed või peab varasema märgi kaupade loetelu sisaldama hilisema märgi kaupu ning kaubamärkide omanik peab olema sama. Kaubamärgid on identsed muuhulgas siis, kui tervikuna vaadelduna on nende erinevused nii väheolulised, et võivad keskmisel tarbijal märkamata jääda. Asjaolu, kas üks võrreldavatest kaubamärkidest registreeriti konkreetse värvusega või mitte, ei saa pidada tarbijate silmis tähtsusetuks faktiks. Ühenduse kaubamärgile ei saa nõuda siseriikliku või rahvusvahelise kaubamärgi põhjal osalist vanemust, mis annaks ühenduse kaubamärgile osalise õiguskaitse ulatuses, milles üksteisest erinevad kaubamärgid omavahel kattuvad.



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