



Lähenemine

Korduvad küsimused ühise praktika kohta, 2. versioon
CP4. Mustvalgete kaubamärkide kaitse ulatus

1. Kas ühine praktika erineb seni kehtinud praktikast?

Ühine praktika tähendab seda, et mõni amet ei muuda oma varem kehtinud praktikat üldse ja mõni teine muudab seda üksnes osaliselt. rakendavaid ameteid vaadates (AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, EE, ES, GR, HU, IE, LV, LT, MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK) ilmneb uue ühise praktika mõju võrrelduna varasema praktikaga.

Prioriteet

13 ametit muudavad prioriteetidega seotud praktikat.

- Senine praktika on leebem kui ühine praktika: 3 ametit (CY, IE, PT)
- Senine praktika on rangem kui ühine praktika: 10 ametit (BG, EE, ES, GR, HU, LT, LV, OHIM, SK, TR)
- Ühine praktika ei erine senisest praktikast: 9 ametit (AT, BOIP, CZ, DE, MT, PL, RO, SI, UK)

Identsus, suhtelised keeldumispõhjused

5 ametit muudavad oma praktikat kaubamärkide identsuse määratlemise suhtes seoses suhteliste keeldumispõhjustega.

- Senine praktika on leebem kui ühine praktika: 2 ametit (CY, GR)
- Senine praktika on rangem kui ühine praktika: 3 ametit (BG, EE, LT)
- Ühine praktika ei erine senisest praktikast:
17 ametit (AT, BOIP, CZ, DE, ES, HU, IE, LV, MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK)

Kasutamine

Ükski amet ei muuda oma senist praktikat seoses kasutamisega.

2. Kas kaubamärgiametid annavad teada, kuidas ühine praktika mõjutab senist riigisisest praktikat?

See on ametite otsustada. Kui nad peavad seda vajalikuks, võivad nad anda üksikasjalikku teavet ühise praktika mõjust senisele riigisisesele praktikale ning selle tagajärgedest ja tähendusest kasutajatele. Ühisteatis mustvalgete kaubamärkide kaitse ulatuse ühise praktika kohta sisaldab ka kasulikku teavet ühist praktikat rakendavate ametite, mitterakendavate ametite ja projektis mitteosalevate ametite kohta.

3. Kuidas aitab mustvalgete kaubamärkide kaitse ulatuse ühise praktika rakendamine selles valdkonnas õiguskindlust tugevdada?

Õiguskindlus sõltub praktika selgusest, kvaliteedist ja kasutatavusest ning vastava teabe edastamisest. Enne käesoleva lähenemisprojekti alustamist valitses selles valdkonnas suur

ebaselgus, mis muutis olukorra kasutajate jaoks keeruliseks. Ainult kolmel ametil olid kindlad suunised mustvalgete märkide kaitse ulatuse kohta. Ühise praktikaga paraneb see olukord kasutajate jaoks. Sellega tugevdatakse õiguskindlust järgmise kolme konkreetse aspekti puhul, mis on seotud mustvalgete ja/või halltoonides kaubamärkidega.

- Kas prioriteedinõude aluseks olev mustvalge ja/või halltoonides kaubamärk on sama märgi värvilise versiooniga identne?
- Kas suhteliste keeldumispõhjuste hindamisel on varasem mustvalge ja/või halltoonides kaubamärk sama märgi värvilise versiooniga identne?
- Kas mustvalgena/halltoonides registreeritud kaubamärgi värvilise versiooni (või vastupidi) kasutamine on kasutamise kindlakstegemisel vastuvõetav?

Kui töörühm hakkas 2012. aasta veebruaris koosolekuid pidama, ei olnud vastused neile küsimustele selged ning erinesid ametite lõikes. Projekti lõpuks kiideti heaks selge ühine praktika, mis on ühetaoline kõigi 23 rakendava ameti puhul.

4. Kas hiljutine kohtupraktika toetab ühise praktika järeldusi?

Jah, 9. aprilli 2014. aasta otsus kohtuasjas T-623/11 (Milanówek Cream Fudge) toetab ühise praktika järeldusi seoses mustvalgete kaubamärkidega. Ühed kõige olulisemad järeldused on esitatud kohtuotsuse punktis 37 ja järgnevatel punktides.

„37. (...) tuleb tagasi lükata hageja argumendid, mille kohaselt „mustvalge” kaubamärgi registreerimine hõlmab „kõiki graafilisel kujutamisel võimalikke värvikombinatsioone” ning „seetõttu võib [hageja] taotleda valgetest ja muud värvi ribadest koosnevate vertikaalsete ribadest kombinatsioonile kaitset, olgu see muu värvus must, oranž või kollane”.”

Kohtuotsuses on sõnaselgelt märgitud, et mustvalge kaubamärgi registreerimine ei hõlma kõiki värve ning et kaubamärgi mustvalge ja värvilise versiooni registreerimine ei ole üks ja sama.

5. Kuivõrd ühine praktika ei ole õiguslikult siduv, siis milline on ühise praktika mõju kaubamärgiomanikele?

Isegi kui ühine praktika ei ole õiguslikult siduv, on paljud ametid nõustunud seda rakendama. Sellest tulenevalt oleks kasutajatel mõistlik kõnealust ühist praktikat arvesse võtta, sest kaubamärgiekspertid peavad seda kohaldama oma ameti praktikas. Kaubamärgiomanikud saavad selleks kõige paremini valmistuda tutvudes vastavate ametite ajakohastatud suunistega, kui need on kättesaadavad, ja järgneva kohtupraktikaga mustvalgete kaubamärkide kohta.

Eesmärk on tagada kasutajate teadlikkus sellest, milles ametid on ühiselt kokku leppinud. See annab kasutajatele selguse – nad võivad olla kindlad, et uus praktika on nende jaoks osalevate ametite veebilehtede kaudu hõlpsalt kättesaadav – ja teadmise, et kõik osalevad ametid järgivad ühte ja sama praktikat. Sellega tagatakse kasutajatele parem prognoositavus.

Ühisteatistes on asjakohast kohtupraktikat arvesse võetud. Ühine praktika põhineb usaldusväärsel õiguslikul alusel, mis tuleneb kohtupraktikast. Sõnaselgelt on viidatud järgmistele kohtuasjadele: C-291/00 (LTJ Diffusion), T-103/11 (Justing), T-378/11 (Medinet) ja T-152/11 (MAD).

6. Miks ei osalenud selles ühise praktika projektis Itaalia, Prantsusmaa ja Soome?

Osalemine on täiesti vabatahtlik – see on lähenemisprogrammi põhialus. Kui teatav amet ei soovi mis tahes põhjusel konkreetset programmis osaleda, ei välista see ülejäänud ametite osalemist või asjaomase ameti hilisemat liitumist programmiga.

7. Kas ühist praktikat kohaldatakse värvilisena registreerimiseks esitatud kaubamärkide suhtes?

Ühist praktikat kohaldatakse üksnes järgmistel juhtudel:

- prioriteedi puhul nende mustvalgete märkide suhtes, mis on prioriteedinõude aluseks;
- suhteliste keeldumispõhjuste puhul varasemate mustvalgete kaubamärkide suhtes;
- seoses kaubamärgi kasutamise tõenditega nii mustvalgena/halltoonides kui ka värvilisena registreerimiseks esitatud kaubamärkide suhtes.

Selguse mõttes tuleb rõhutada, et värvimärgid (värv kui selline) on sõnaselgelt ühise praktika ulatusest välja jäetud.

8. Kas ühist praktikat kohaldatakse ainult kujutismärkide suhtes?

Ühine praktika käsitleb ühe ja sama kaubamärgi mustvalge/halltoonides ja värvilise versiooni omavahelisi seoseid. Ühist praktikat ei kohaldata sõnamärkide suhtes, vaid see on peamiselt seotud kujutismärkidega, millel võib, kuid ei pruugi olla täiendavaid sõnaelemente. See, kas ja mil määral on ühine praktika asjakohane muud liiki märkide puhul, on osalevate kaubamärgiametite otsustada.

9. Ühise praktika punktis 5.2 on sätestatud järgmine: „Taotluses mustvalgena esitatud prioriteedinõude aluseks olev kaubamärk võib hõlmata või mitte hõlmata värvinõuet. Võimalused on järgmised:

- ei esitata mingit värvinõuet;
- taotletakse kindlaid värve (v.a mustvalge ja halltoonid);
- värvinõue hõlmab otsesõnu vaid musta ja valget;

- värvinõue hõlmab otsesõnu musta, valget ja halli (kaubamärk on halltoonides);
- värvinõudega taotletakse, et kaubamärk hõlmaks kõiki värve.”

Kas ülaltoodud sõnastus on kokkuvõtte kõikidest võimalikest valikutest eri liikmesriikides (mis ei tähenda, et kõik riigid pakuvad neid valikuid)?

Või tähendab see, et ametid peavad taotlejatele pakkuma kõiki eespool nimetatud võimalusi?

Ühises praktikas ei määratleta, mis tüüpi värvinõuded on igas ametis vastuvõetavad, ega isegi seda, kas värvinõuded peaksid olema vastuvõetavad või mitte. Tegelikult ei võta teatavad ametid oma riigisisestes kaubamärgimenetlustes värvinõudeid üldse vastu. Ühises praktikas on viidatud värvinõuetele eesmärgiga juhtida tähelepanu sellele, et mõnikord võib mustvalgena esitatud kaubamärk olla värvinõudest tulenevalt tegelikult värviline kaubamärk. See on eriti oluline rahvusvaheliste kaubamärkide registreerimisel ning seetõttu on dokumendis osutatud ka rahvusvaheliste kaubamärkide taotlusvormidele.

10. Kas töörühm võttis ühise praktika väljatöötamisel arvesse Pariisi konventsiooni asjakohaseid sätteid?

Jah, kaaludes identsuste mõistet seoses prioriteediga, mida on käsitletud ühise praktika põhimõtete punktis 5.2 „Prioriteet”, võeti arvesse ka Pariisi konventsiooni artikli 4a lõiget 2.

11. Kas prioriteetide puhul on ühine praktika kooskõlas rahvusvahelise taotluse esitamisega Madridi süsteemis?

Jah, see on Madridi süsteemiga täielikult kooskõlas.

Rahvusvahelise taotluse esitamise korral kinnitab päritoluamet üldiselt, et taotluses sisalduv kaubamärgi kujutis on sama mis põhitaotluses ja/või -registreeringus. Et selle eest vastutab päritoluamet, siis WIPO seda rahvusvahelise taotluse laekudes uuesti ei kontrolli.

Madridi süsteemi kaudu esitatud kaubamärgiga antakse märgile kõikides märgitud lepinguosalistes riikides samasugune kaitse nagu siis, kui kaubamärgi registreerimistaotlus oleks esitatud otse lepinguosalise ametile. See tähendab seda, et kaubamärkide kaitse ulatuse üle otsustab/otsustavad märgitud lepinguosalise riigi amet ja/või kohtud.

Töörühm järeldas, et ühine praktika ei too kaasa mingeid uusi tagajärgi, mis juba ei avalduks. Lähendatud lahenduse olemasolu tugevdab aga oluliselt rahvusvaheliste taotluste õiguskindlust ja järjepidevust juhul, kui nii päritoluamet kui ka sihtriigi amet rakendavad mõlemad ühist praktikat.

Ühist praktikat käsitleva dokumendi punktis 5.2 „Prioriteet” on osutatud WIPO rahvusvahelise registreerimise taotluse vormile ning selgitatud, et kui prioriteedinõude aluseks on värvinõuet sisaldav mustvalge kaubamärk, tuleb esitada ka märgi värviline kujutis.

12. Kas isegi juhul, kui kaubamärgid ei ole identsed, võib siiski esineda mustvalge/halltoonides kaubamärgi ja värvilise kaubamärgi segiajamise tõenäosus?

Jah, ühises praktikas on osutatud, et mustvalgeid/halltoonides ja värvilisi kujutismärke käsitatakse identsena siis, kui nendevahelised erinevused on väheolulised. Kuid isegi kui märgid ei ole identsed, ei välista see võimalust, et kõnealusel juhul võivad siiski olla kohaldatavad ühenduse kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 1 punkt b või riigisiseseid sätteid, millega võetakse üle kaubamärgi direktiivi artikli 4 lõike 1 punkt b. See tähendab, et segiajamise tõenäosus võib ikkagi esineda juhul, kui leitakse, et kaubamärgid on sarnased ja olemas on muud nõutavad tegurid.

13. Kas mustvalgete/halltoonides ja värviliste kujutismärkide võrdlemisel tehakse prioriteedi, suhteliste keeldumispõhjuste ja kasutamise kohta alati ühesugune järeldus?

Prioriteedi ja suhteliste keeldumispõhjuste puhul on mustvalge ja/või halltoonides kaubamärgi ja selle hilisema värvilise versiooni identsus määratletud samamoodi. Seepärast on järeldus sama ning peamine tegur, mida tuleb arvesse võtta, on see, kas värvilise kaubamärgi erinevused võrreldes mustvalge/halltoonides kaubamärgiga on **väheolulised**. Kui kaubamärkide vahel esineb suuri erinevusi, siis ei peeta värvilist märki mustvalge/halltoonides märgiga identseks. Kui erinevused on väheolulised, käsitatakse kaubamärke identsetena.

Kasutamise puhul **ei muuda** üksnes värvierinevus kaubamärgi **eristatavust**, kui on täidetud ühise praktika põhimõtteid käsitleva dokumendi punktis 5.4 esitatud neli nõuet.

14. Kas mustvalge kaubamärgi taotlus hõlmab kõiki värve?

Ei. Ühise praktika kohaselt ei ole mustvalgete kaubamärkide kaitse ulatus piiramatult. See ei tähenda aga, et ühise praktikaga nõutaks kaubamärgiomanikelt oma kaubamärkide ühe- või mitmevärviliste versioonide registreerimist, et saada samasugune kaitse, mis neil oli enne ühist praktikat. See tuleneb asjaolust, et ühise praktikaga ei muudeta enamikul juhtudel praegust praktikat.

15. Kas omanik peab ühise praktika tagajärjel esitama mitu taotlust?

Kui omanik oli arvamusel, et mustvalge kaubamärgi taotluse esitamisega on hõlmatud kõik värvid, võib ta kaaluda oma taotluste esitamise strateegia muutmist. Ühises praktikas on täpsustatud, et mustvalge kaubamärgi taotlus ei hõlma kõiki värve.

Ühise praktika kohaselt on mustvalge või halltoonides kaubamärk prioriteetide ja suhteliste keeldumispõhjuste puhul sama kaubamärgi värvilise versiooniga identne üksnes siis, kui värvierinevused on väheolulised.

Praktilisest seisukohast ei piira kaubamärgi identsust käsitlev ühine praktika suhteliste keeldumispõhjuste puhul pealegi võimalust järeldada, et kaubamärgid on sarnased ja seetõttu võib esineda segiajamise tõenäosus.

Tegeliku kasutamise puhul ei nõua kokkulepitud ühine praktika iseenesest kaubamärgiomanikult mitme taotluse esitamist. Ühise praktika järgi ei muuda värvilise versiooni kasutamine üldjuhul mustvalgena registreeritud kaubamärgi eristatavust (või vastupidi) ja seepärast võib registreeringu säilitada. Teatavatel asjaoludel on värvil või värvikombinatsioonil iseenesest eristusvõime või on värvus üks peamine tegur märgi eristatavuse määramisel. Sellistel juhtudel muudaks värvierinevus registreeritud kaubamärgi eristatavust ja seega ei oleks see tegeliku kasutamise kindlakstegemiseks vastuvõetav.

Kõnealune kasutamist käsitlev praktika ei ole uus, sest sellega kinnitatakse kõikides rakendavates ametites juba kasutusel olevat praktikat. Küll aga on selle eesmärk kehtestada selged suunised nii kasutajatele kui ka ametitele.

16. Miks sisaldab ühise praktika põhimõtteid käsitleva dokumendi jagu, milles on kirjeldatud kasutamist, esimest nõuet, mille kohaselt „sõna- ja kujutiselemendid on samad ning need on kaubamärgi peamised eristavad elemendid”? Kas see nõue ei osuta kasutamisele üldisemalt, mitte konkreetselt mustvalgetele kaubamärkidele?

See vastab tõele. Nõue, et sõna- ja kujutiselemendid on samad ning on peamised eristavad elemendid, osutab kasutamisele üldiselt. Ülejäänud kolmes nõudes sisalduvaid värviga seotud aspekte tuleks aga hakata analüüsima ainult siis, kui esimene nõue on täidetud. Seega on praktilisest seisukohast kasulik säilitada kõik neli nõuet.

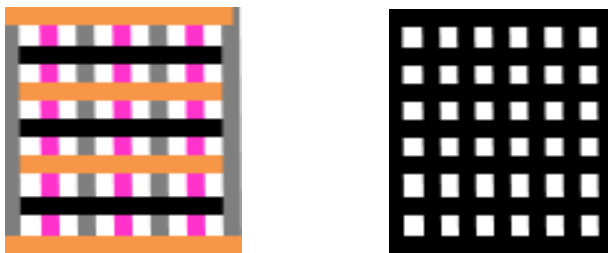
17. Mida tähendavad praktikas kolmas ja neljas kasutamisega seotud nõue?

Ühise praktikaga iseenesest ei nõuta kaubamärgiomanikult mitme taotluse esitamist. Rakendavad ametid on seisukohal, et kasutamise tõendamisel ei erine ühine praktika juba olemasolevatest praktikatest. Enamjaolt leitakse ainult erandjuhul, kui täidetud ei ole mõni ühise praktika neljast tingimusest, et mustvalge kaubamärgi värvilise versiooni (või vastupidi) kasutamine ei ole piisav, et täita mõnda tegeliku kasutamise kindlakstegemise üldist eeltingimust.

Ühises praktikas on rõhutatud asjaolu, et registreeritud kaubamärgi eristatavust ei tohiks muuta. Kui neli nõuet on täidetud, ei muuda üksnes värvierinevus kaubamärgi eristatavust. Viimased kaks nõuet on järgmised:

- värvil või värvikombinatsioonil iseenesest puudub eristusvõime ja
- värvus ei ole peamisi tegureid kaubamärgi üldise eristatavuse määramisel.

Seoses sellega, kas registreeritud kaubamärgi värvil (või värvikombinatsioonil) iseenesest on eristusvõime või mitte, lähtutakse põhimõttest, et aeg-ajalt on just värvil või värvikombinatsioonil eristusvõime. Vaadake näiteks alljärgnevat märki, mille puhul võib öelda, et vasakpoolse märgi eristatavus tuleneb selle värvidest või värvikombinatsioonist, mistõttu omanikul on keeruline tõestada kasutamist juhul, kui kaubamärki kasutatakse üksnes mustvalgena.



Teistel juhtudel võib värvus olla peamine tegur märgi üldise eristatavuse määramisel; näiteks kui järgmine märk registreeritaks sinisena „puuviljade” või „jäätise” puhul, võib sinist värvust pidada peamiseks teguriks märgi eristatavuse määramisel, mistõttu omanikul on keeruline tõestada kasutamist juhul, kui kaubamärki kasutatakse üksnes mustvalgena.



18. Milliseid tagajärgi tekitab prioriteedinõuete puhul olukord, kui ametites, kus absoluutseid ja suhtelisi keeldumispõhjuseid kontrollitakse koos, käib suhtelistest keeldumispõhjustest tingitud menetlus, mille kohta ei ole otsust veel tehtud?

Ametid, mis on varasemas etapis juba teinud otsuse, kas prioriteedinõue on vastuvõetav, ei vaata neid otsuseid hiljem läbi.

19. Kas ühine praktika on kooskõlas kohtuasjaga C-252/12 (Specsavers)?

Kuigi rikkumisjuhtumid ja eristusvõime omandamine kasutamise tulemusel on ühise praktika 4. projekti ulatusest sõnaselgelt välja jäetud, hinnati Specsaversi kohtuotsust hoolikalt.

Specsaversi kohtuotsuses kaalus kohus mustvalge kaubamärgi laialdast kasutamist konkreetse värvitoonis või värvikombinatsioonis ning asjaolu, et tarbijad võivad seostada sellist kasutamist registreeritud kaubamärgiga. Kohtu jaoks võib see olla täiendav tegur, mida segiajamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta. Selle järelduse näol ei ole aga ei otseselt ega kaudselt tegemist kinnitusega, et mustvalgeid kaubamärke tuleks kaitsta mis tahes või kõikides värviversioonides ja olenemata asjaoludest.

Võimalust kasutada mustvalge kaubamärgi värvilist versiooni on kirjeldatud ühist praktikat käsitlevas dokumendis ja see on kooskõlas Specsaversi kohtuotsusega. Seepärast ei mõjuta Specsaversi kohtuotsus töörühmaga kokkulepitud põhimõtteid, mida on kirjeldatud ühises praktikas.

Üldkohus viitab Specsaversi kohtuotsusele kohtuasjas T-623/11 (Milanówek Cream Fudge) tehtud otsuse punktides 38 ja 39. Punktis 39 on sedastatud, et mustvalgena registreeritud kaubamärgi värvilist versiooni võib tegelikult kasutada ning tarbijad võivad seda isegi seostada varasema kaubamärgiga, täpsustades seejärel:

„39. [...] See ei tähenda vastupidi hageja menetlusedokumentides väidetule aga seda, et määratlemata värvusega kaubamärgi registreerimine hõlmab „kõiki graafilisel kujutamisel võimalikke värvikombinatsioone”.“

www.tmdn.org

Convergence



Office for Harmonization in the Internal Market

Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante, Spain
Tel +34 96 513 9100
Fax +34 96 513 1344
information@oami.europa.eu
www.oami.europa.eu