



**Yhteinen tiedonanto erottamiskykyä
koskevasta yhteisestä käytännöstä:
kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja
sisältävät kuviomerkit**
2. lokakuuta 2015

1. TAUSTA

Euroopan tavaramerkki- ja malliverkoston teollis- ja tekijänoikeusvirastot jatkavat yhteistyötään lähentymisohjelman puitteissa. Ne ovat nyt sopineet yhteisestä käytännöstä, joka koskee sitä, että täysin kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävä kuviomerkki läpäisee ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimuksen, koska kuviomerkki on riittävän erottamiskykyinen.

Tämä yhteinen käytäntö julkaistaan tässä yhteisessä tiedonannossa, jotta avoimuutta, oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta voidaan lisätä entisestään tutkijoiden ja käyttäjien hyödyksi.

Seuraavat kysymykset eivät kuulu hankkeen soveltamisalaan:

- Kielikysymykset: hankkeen vuoksi on katsottava, että sanaelementit ovat omassa kielessä täysin kuvailevia/erottamiskyvyttömiä.
- Vastuuvapauslausekkeiden tulkitseminen: yhteinen käytäntö ei vaikuta vastuuvapauslausekkeiden hyväksymiseen tai tulkitsemiseen teollis- ja tekijänoikeusvirastoissa.
- Tavaramerkin käyttö (mukaan lukien käytön kautta syntynyt erottamiskyky ja se, miten merkkiä tosiasiallisesti käytetään kaupankäynnissä).

2. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ

Seuraavassa tekstissä esitetään yhteenveto yhteisen käytännön periaatteita koskevista keskeisistä viesteistä ja tärkeimmistä toteamuksista. Koko teksti on tämän tiedonannon lopussa.

Seuraavat ehdot otetaan huomioon määritettäessä, ylittyykö merkin kuvaelementeissä erottamiskyvyn raja:

* Huom. Merkeissä, joissa lukee "Flavour and aroma", haetaan suojaa **kahville** luokassa 30, merkeissä, joissa lukee "Fresh Sardine" ja "Sardines" haetaan suojaa **sardiineille** luokassa 29, merkissä, jossa lukee "DIY", haetaan suojaa **huonekalujen kokoamiseen tarkoitetuille työkalusarjoille** luokassa 20, merkeissä, joissa lukee "Pest control services", haetaan suojaa **tuholaistorjuntapalveluille** luokassa 37 ja merkissä, jossa lukee "Legal advice services", haetaan suojaa **oikeudellisille palveluille** luokassa 45.

MERKIN SANAELEMENTTEJÄ KOSKEVAT NÄKÖKOHDAT

Arviointiperuste	Kirjasinlaji ja fontti
Yhteinen käytäntö	• Kuvailevat/erottamiskyvyttömät sanaelementit perus-/vakiokirjasintyypeissä sekä tekstatuissa tai käsin kirjoitettua jäljittelevissä kirjasintyypeissä (tekstitehostein tai ilman - lihavoituna tai kursivoituna) eivät ole yleensä rekisteröintikelpoisia. <u>Erottamiskyvyttömiä esimerkkejä:</u> Fresh Sardine <i>Fresh Sardine</i> FrEsh SaRdine <i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and aroma</i>

	<i>Flavour and aroma</i> Jos vakiokirjasintyyppiin liittyy graafisen suunnittelun elementtejä osana tekstiä, kyseisten elementtien vaikutuksen merkkiin kokonaisuudessaan on oltava riittävä, jotta se olisi erottamiskykyinen. Kun nämä elementit riittävät siihen, että kuluttajan huomio kääntyy pois sanaelementin kuvailevasta merkityksestä tai että merkistä syntyy todennäköisesti pysyvä vaikutelma, merkki on rekisteröintikelpoinen. <u>Erottamiskykyisiä esimerkkejä:</u> <i>flavour and aroma</i> FLAVOUR AND AROMA DIY
Arviointiperuste	Yhdistelmä värin kanssa
Yhteinen käytäntö	- Pelkkä yhden värin "lisääminen" kuvailevaan/erottamiskyvyttömään sanaelementtiin joko itse tekstiin tai taustaan ei riitä antamaan merkille erottamiskykyä. - Värien käyttö kaupankäynnissä on yleistä, eikä sen katsota osoittavan alkuperää. Ei voida kuitenkaan jättää huomiotta sitä, että värien epätavallinen ja kohdeyleisön helposti muistettavissa oleva sommittelu voi tehdä merkistä erottamiskykyisen. <u>Erottamiskyvyttömiä esimerkkejä:</u> Flavour and aroma Flavour and aroma Flavour and aroma Flavour and aroma
Arviointiperuste	Yhdistelmä välimerkkien ja muiden symbolien kanssa
Yhteinen käytäntö	Kaupankäynnissä yleisesti käytettävien välimerkkien tai muiden symbolien lisääminen ei tavallisesti lisää erottamiskykyä merkissä, jossa on kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanaelementtejä. <u>Erottamiskyvyttömiä esimerkkejä:</u> "Flavour and aroma" FreshSardine.™
Arviointiperuste	Sanaelementtien sijainti (rinnakkain, ylösalaisin jne.)
Yhteinen käytäntö	- Se, että sanaosat on sommiteltu pystysuunnassa, ylösalaisin tai yhdelle tai useammalle riville, ei yleensä riitä antamaan merkille rekisteröinnin edellyttämää vähimmäiserottamiskykyä. <u>Erottamiskyvyttömiä esimerkkejä:</u> Flavour and Aroma Flavour and Aroma F l a v o u r a n d a r o m a - Tapa, jolla sanaelementit sijoitetaan, voi kuitenkin antaa merkille

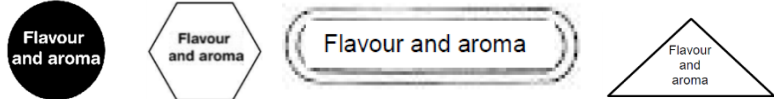
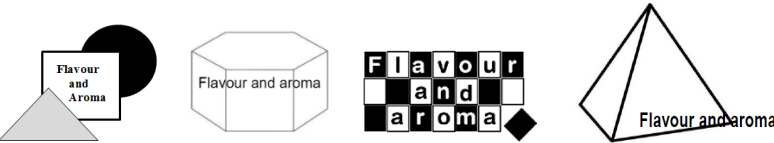
erottamiskyvyn, jos sommittelu on sellainen, että keskivertokuluttaja keskittyy siihen eikä välittömästi kuvailevan viestin ymmärtämiseen.

Erottamiskykyisiä esimerkkejä:

And
r
Flavour
m
a

F l a v o u r
d n a m a
r u r

MERKIN KUVIOELEMENTTEJÄ KOSKEVAT NÄKÖKOHDAT

Arviointiperuste	Yksinkertaisten geometrinen muotojen käyttö
Yhteinen käytäntö	- Kuvailevia tai erottamiskyvyttömiä sanaelementtejä, joihin on yhdistetty yksinkertaisia geometrisia kuvioita - kuten pisteitä, viivoja, katkoviivoja, ympyröitä, kolmioita, neliöitä, suorakulmioita, suunnikkaita, viisikulmioita, kahdeksankulmioita, puolisuunnikkaita ja soikioita - ei yleensä hyväksytä, etenkin silloin, kun edellä mainittuja muotoja käytetään kehystämään tai rajaamaan. <u>Erottamiskyvyttömiä esimerkkejä:</u>  - Toisaalta geometriset kuviot voivat lisätä merkin erottamiskykyä, kun niiden esittäminen, kokoonpano tai yhdistäminen muiden elementtien kanssa luo yleisen vaikutelman, joka on riittävän erottamiskykyinen. <u>Erottamiskykyisiä esimerkkejä:</u> 
Arviointiperuste	Kuvaelementin sijainti ja osuus (koko) suhteessa sanaelementtiin
Yhteinen käytäntö	Kun kuvaelementti, joka on sellaisenaan erottamiskykyinen, lisätään kuvailevaan ja/tai erottamiskyvyttömään sanaelementtiin, tavaramerkki voidaan yleensä rekisteröidä, mikäli kuvaelementti on kokonsa ja sijaintinsa perusteella selkeästi tunnistettavissa merkissä. <u>Erottamiskyvyttömiä esimerkkejä:</u> Flavour and aroma <i>Fresh Sardine</i> <u>Erottamiskykyinen esimerkki:</u> 
Arviointiperuste	Kuvaelementti on tavaroiden ja/tai palvelujen esitys tai sillä on suora yhteys niihin
Yhteinen	➤ Kuvaelementtiä pidetään lähtökohtaisesti kuvailevana ja/tai

käytäntö	erottamiskyvyttömänä, kun - se on todenmukainen kuvaus tavaroista ja palveluista; - se koostuu tavaroiden ja palvelujen symbolisesta/tyylitellystä kuvauksesta, joka ei eroa huomattavasti kyseisten tavaroiden ja palvelujen yleisestä esittämisestä. <u>Erottamiskyvyttömiä esimerkkejä:</u>    <u>Erottamiskykyisiä esimerkkejä:</u>   ➤ Kuvaelementti, joka ei edusta tavaroita ja palveluja mutta jolla on suora yhteys tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksiin, ei anna merkille erottamiskykyä, ellei se ole riittävän tyyliteltty. <u>Erottamiskyvytön esimerkki:</u>  PEST CONTROL SERVICES <u>Erottamiskykyinen esimerkki:</u>  PEST CONTROL SERVICES
Arviointiperuste	<i>Kuvaelementtiä käytetään kaupankäynnissä yleisesti hakemuksen kohteena olevista tavaroista ja/tai palveluista.</i>
Yhteinen käytäntö	• Kuvaelementit, joita käytetään kaupankäynnissä yleisesti tavaroista ja/tai palveluista, joille rekisteröintiä haetaan, eivät yleensä lisää koko merkin erottamiskykyä. <u>Erottamiskyvyttömiä esimerkkejä:</u>    LEGAL ADVICE SERVICES 

SEKÄ MERKIN SANAELEMENTTEJÄ ETTÄ KUVAELEMENTTEJÄ KOSKEVAT NÄKÖKOHDAT

Yhteinen käytäntö	<i>Arviointiperusteiden yhdistämisen vaikutus erottamiskykyyn</i> • Yhdistelmä kuva- ja sanaelementtejä, joilla ei yksinään katsota olevan erottamiskykyä, ei tavallisesti anna merkille erottamiskykyä. • Kyseisten elementtien yhdistelmä kokonaisuudessaan voidaan kuitenkin katsoa osoitukseksi alkuperästä merkin esittämisen ja kokoonpanon vuoksi. Tästä on kyse, kun yhdistelmä saa aikaan yleisen vaikutelman, joka on riittävän kaukana sanaelementin aikaansaamasta kuvailevasta/erottamiskyvyttömästä viestistä.
---------------------------------	--

Esimerkkejä: Merkillä on oltava vähimmäiserottamiskyky ollakseen rekisteröintikelpoinen. Asteittainen lähestymistapa pyrkii kuvaamaan, missä tuo vähimmäisraja on. Seuraavissa esimerkeissä on elementtejä, jotka parantavat merkkien erottamiskykyä edettäessä vasemmalta oikealle. Merkit ovat joko erottamiskyvyttömiä kokonaisuudessaan (punainen sarake) tai erottamiskykyisiä kokonaisuudessaan (vihreä sarake).

Erottamiskyvytön	Erottamiskykyinen
1.	
2.	
3.	

On pantava merkille, että hakija ei saa yksinoikeuksia kuvaileviin/erottamiskyvyttömiin sanoihin, kun kuvaelementti antaa koko merkille erottamiskyvyn. Suojan laajuus rajoittuu merkin yleiseen kokoonpanoon. Lisätietoa suojan laajuudesta silloin, kun merkki koostuu erottamiskyvyttömistä/heikoista elementeistä, on kohdassa Lähentymisohjelman 5 yhteisen käytännön periaatteet. Suhteelliset hylkäysperusteet: sekaannusvaara (erottamiskyvyttömiä/heikkojen ominaisuuksien vaikutus)

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication5_fi.pdf

3. TÄYTÄNTÖÖNPANO

Edellisten yhteisten käytäntöjen tapaan tämä yhteinen käytäntö tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua yhteisen tiedonannon julkaisupäivästä.

Seuraavassa taulukossa on lisätietoa yhteisen käytännön täytäntöönpanosta.

Täytäntöönpanovirastot voivat päättää lisätietojen julkaisemisesta verkkosivustoillaan.

Tämän kirjoittamisen aikana seuraavien virastojen on määrä panna yhteinen käytäntö täytäntöön: AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, LT, LV, MT, NO, OHIM, PT, RO, SE, SI, SK, UK.

Seuraavat EU:n virastot tukevat yhteistä käytäntöä mutta eivät tällä hetkellä pane sitä itse täytäntöön: FI, IT, PL.

3.1 TÄYTÄNTÖÖNPANEVAT VIRASTOT

LUETTELO TÄYTÄNTÖÖNPANEVISTA VIRASTOISTA, TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄIVÄMÄÄRÄSTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOKÄYTÄNNÖSTÄ

Yleiskatsaus yhteisen käytännön täytäntöönpanoon						
Virasto	Täytäntöönpanon päivämäärä	Yhteistä käytäntöä sovelletaan				
		täytäntöönpanopäivänä käsiteltävänä oleviin hakemuksiin	täytäntöönpanopäivän jälkeen jätettyihin hakemuksiin	Täytäntöönpanopäivänä käsiteltävänä oleviin <u>mitättömyysmenettelyihin</u>	Täytäntöönpanopäivän jälkeen jätettyihin <u>mitättömyysmenettelyihin</u>	tämän yhteisen käytännön mukaisesti tutkittuihin tavaramerkkien <u>mitätöintipyyntöihin</u>
AT	02.01.2016		X	E/S	E/S	E/S
BG	02.01.2016	X	X	X	X	X
BOIP	02.10.2015	X	X	E/S	E/S	E/S
CY	02.10.2015		X		X	X
CZ	02.01.2016		X			X
DE	02.10.2015	X	X			X
DK	01.01.2016		X			X
EE	01.01.2016		X	E/S	E/S	E/S

ES	02.01.2016		X	E/S	E/S	E/S
FR		X		E/S	E/S	E/S
GR	02.10.2015		X			X
HR	01.01.2016	X	X		X	
HU	01.12.2015		X		X	
IE	02.01.2016		X			X
LT	01.01.2016		X	E/S	E/S	E/S
LV	02.01.2016		X			X
MT	01.07.2015	X		E/S	E/S	E/S
NO	02.10.2015	X		X		
OHIM	02.01.2016	X		X		
PT	03.10.2015	X	X	E/S	E/S	E/S
RO	02.01.2016	X	X	E/S	E/S	E/S
SE	02.10.2015	X	X	E/S	E/S	E/S
SI	02.01.2016		X	E/S	E/S	E/S
SK	01.12.2015	X	X	X	X	X
UK	02.10.2015		X		X	

E/S: EI SOVELLETA

LIITE:

YHTEINEN KÄYTÄNTÖ

Lähentyminen

Yhteisen käytännön periaatteet

Lähentymisohjelma

Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:
kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät
kuviomerkit

Hakemisto

1.	OHJELMAN TAUSTA.....	12
2.	HANKKEEN TAUSTA.....	13
3.	ASIAKIRJAN TARKOITUS.....	14
4.	HANKKEEN SOVELTAMISALA	14
5.	YHTEINEN KÄYTÄNTÖ.....	16
5.1.	Kuvailevat/erottamiskyvyttömät sanat.....	16
5.2.	Ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimuksen läpäisemisraja kuvaelementeille ...	17
A.	Merkin sanaelementtejä koskevat näkökohdat:.....	18
A.1.	Kirjasintyyppi ja fontti.	18
A.2.	Yhdistelmä värin kanssa.....	21
A.3.	Yhdistelmä välimerkkien ja muiden symbolien kanssa.....	23
A.4.	Sanaelementtien sijainti (rinnakkain, ylösalaisin jne.)	24
B.	Merkin kuvaelementtejä koskevat näkökohdat:	25
B.1.	Yksinkertaisten geometrinen muotojen käyttö.....	25
B.2.	Kuvaelementin sijainti ja osuus (koko) suhteessa sanaelementtiin	27
B.3.	Kuvaelementti on tavaroiden ja/tai palvelujen esitys tai sillä on suora yhteys niihin.....	28
B.4.	Kuvaelementti on kaupankäynnissä yleisessä käytössä tavaroista ja/tai palveluista, jotka ovat hakemuksen kohteena	31
C.	Arviointiperusteiden yhdistämisen vaikutus erottamiskykyyn.....	33

1. OHJELMAN TAUSTA

Tavaramerkki- ja mallialan viime vuosina maailmanlaajuisesti lisääntyneestä toiminnasta huolimatta toimenpiteet virastojen toimintatapojen lähentämiseksi koko maailmassa ovat tuottaneet vain vaatimattomia tuloksia. Euroopassa on edelleen matkaa EU:n teollis- ja tekijänoikeusvirastojen välisten epäyhdenmukaisuuksien tasoittamiseen. Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston strategisessa suunnitelmassa tämä on määritetty yhdeksi tärkeimmistä käsiteltävistä haasteista.

Siksi kesäkuussa 2011 perustettiin lähentymisohjelma. Se perustuu kansallisten virastojen, Benelux-maiden teollis- ja tekijänoikeusviraston, Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston ja käyttäjien yhteiseen päätökseen edetä EU:n teollis- ja tekijänoikeusvirastojen uudelle aikakaudelle luomalla asteittain eurooppalainen yhteentoimiva ja yhteistyötä tekevä verkosto, joka edistää teollis- ja tekijänoikeusympäristön vahvistamista Euroopassa.

Ohjelman visiona on ”***saada aikaan ja välittää selkeyttä, oikeusvarmuutta, laatua ja käytettävyyttä sekä hakijan että viraston kannalta***”. Tämä tavoite saavutetaan tekemällä yhteistyötä käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi, ja sillä saadaan huomattavia etuja sekä käyttäjille että teollis- ja tekijänoikeusvirastoille.

Ensimmäisessä vaiheessa käynnistettiin seuraavat viisi lähentymisohjelmaan kuuluvaa hanketta:

- Lähentymisohjelma 1. Luokittelun yhdenmukaistaminen
- Lähentymisohjelma 2. Tavaramerkkiluokkien otsikoinnin lähentäminen
- Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit
- Lähentymisohjelma 4. Mustavalkoisten merkkien suojan laajuus
- Lähentymisohjelma 5. Suhteelliset hylkäysperusteet: sekaannusvaara (erottamiskyvyttömien/heikkojen ominaisuuksien vaikutus)

Tässä asiakirjassa keskitytään kolmannen hankkeen uuteen yhteiseen käytäntöön: **Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit**

2. HANKKEEN TAUSTA

Hankkeen alussa EU:n teollis- ja tekijänoikeusvirastojen välillä oli huomattavia **eroja** kuvaelementtejä ja täysinkuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävien yhdistelmämerkkien arvioinnissa. Nämä erilaiset käytännöt ja tulkinnat johtavat erilaisiin tuloksiin ja heikentävät siten oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta siitä, milloin sanaelementit antavat merkille riittävän erottamiskyvyn, jolloin se voi läpäistä ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimuksen.

Siksi virastot ovat havainneet, että yhdenmukaistamista tarvitaan, ja ne ovat katsoneet, että yhteinen käytäntö olisi hyödyllinen sekä käyttäjille että virastoille.

Tämän hankkeen tavoitteena on **lähentää lähestymistapoja, joissa täysin kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävä kuviomerkki läpäisee ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimuksen, koska kuviomerkki on riittävän erottamiskykyinen.**

Hankkeesta on määrä saada neljä keskeistä tuotosta, joista jokaisessa käsitellään eri kysymystä:

- 1) Hankkeessa laaditaan ja käännetään kaikille EU:n kielille **yhteinen käytäntö ja yhteinen lähestymistapa.**
- 2) Yhteinen **viestintästrategia** tälle käytännölle.
- 3) **Toimintasuunnitelma** yhteisen käytännön **täytäntöönpanoa** varten.
- 4) **Aiemman käytännön** käsittelyä koskevien tarpeiden analyysi.

Tämä asiakirja on ensimmäinen neljästä tuotoksesta.

Nämä hankkeen tuotokset laaditaan ja niistä sovitaan osallistuvissa teollis- ja tekijänoikeustoimistoissa, ja niissä otetaan huomioon käyttäjäyhdistysten kommentit.

Ensimmäinen työryhmän kokous järjestettiin helmikuussa 2012 Alicantessa, ja siinä määritettiin yleiset toimintalinjat, hankkeen soveltamisala ja hankkeen menetelmä. Seuraavat kokoukset järjestettiin lokakuussa 2012, kesä- ja lokakuussa 2013, helmi-, huhti-, kesä- ja joulukuussa 2014 ja

helmikuussa 2015. Kokouksissa hankkeen tavoitteita käsiteltiin perusteellisesti työryhmässä, joka vastaa yhteisen käytännön laatimisesta, ja yhteisen käytännön periaatteista päästiin sopimukseen.

3. ASIAKIRJAN TARKOITUS

Tämä asiakirja on viiteasiakirja teollis- ja tekijänoikeusvirastoille, käyttäjäyhdistyksille, hakijoille ja yhteisen käytännön edustajille, jotka päättävät, milloin täysinkuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävä kuviomerkki läpäisee ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimuksen, koska kuvaelementti antaa merkille kokonaisuudessaan riittävän erottamiskyvyn. Asiakirja annetaan laajasti saataville, siihen voi tutustua helposti ja siitä saa **selkeän ja kattavan selityksen periaatteista, joihin uusi yhteinen käytäntö perustuu**. Näitä periaatteita sovelletaan yleisesti, ja niillä pyritään kattamaan suurin osa tapauksista. Erottamiskykyä on arvioitava tapauskohtaisesti siten, että yleisiä periaatteita käytetään suuntaviivoina, jotta voidaan varmistaa, että eri virastot päätyvät samojen perusteiden nojalla samaan ennustettavaan tulokseen.

4. HANKKEEN SOVELTAMISALA

Unionin tuomioistuimen asiassa C-104/01 *Libertel* antaman tuomion 48–50 kohdan mukaisesti:

”Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkioikeus on olennainen osa sitä vääristymättömän kilpailun järjestelmää, jonka luominen ja säilyttäminen on EY:n perustamissopimuksen tavoite.

Lisäksi rekisteröity tavaramerkki antaa direktiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti haltijalleen tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta yksinoikeuden, jonka nojalla haltija voi yksin käyttää tavaramerkkiksi rekisteröityä merkkiä ilman ajallisia rajoituksia.

Tavaramerkin rekisteröintimahdollisuudelle voidaan asettaa yleiseen etuun perustuvia rajoituksia.”

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22 päivänä lokakuuta 2008 annetun direktiivin 2008/95/EY (jäljempänä ”direktiivi”) 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa¹ todetaan, että **tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottuvuus, ja kuvailevia tavaramerkkejä**, eli yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvia tavaramerkkejä, jotka voivat kaupankäynnissä osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa

¹ Kaikki viittaukset ”direktiivin” artikloihin voidaan ymmärtää viittaukseksi yhteisön tavaramerkistä 26 päivänä helmikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 vastaaviin artikloihin.

taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, **ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi.**

Eri hylkäysperusteet on tulkittava kunkin niiden taustalla olevan **yleisen edun** mukaisesti (katso yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, *Henkel*, 45–46 kohta, asia C-329/02 P, *SAT.1*, 25 kohta).

Yleisen edun mukaista on estää sellaisen merkin rekisteröinti, joka ei pysty erottamaan tavaroita ja/tai palveluita, joille rekisteröintiä haetaan, muiden yritysten tavaroista ja palveluista.

Hankkeen **soveltamisala** on seuraava:

*”Hankkeen tavoite on saada aikaan yhteinen käytäntö silloin, kun **täysin kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävä kuviomerkki** läpäisee **ehdottomien hylkäysperusteiden** tutkimuksen, koska kuviomerkki on **riittävän erottamiskykyinen**.”*

Seuraavat kysymykset eivät kuulu hankkeen soveltamisalaan:

- *Kielikysymykset: hankkeen vuoksi on otettava huomioon, että sanaelementit ovat omassa kielessä täysin kuvailevia/erottamiskyvyttömiä.*
- *Vastuuvapauslausekkeiden tulkinta.*
- *Tavaramerkin käyttö (mukaan lukien käytön kautta syntynyt erottamiskyky ja se, miten merkkiä tosiasiallisesti käytetään kaupankäynnissä).*

Seuraavat ehdot otetaan huomioon määritettäessä, saavutetaanko erottamiskyvyn rajat merkin kuvaelementeissä:

- Merkin **sanaelementtejä** koskevat näkökohdat:
 - Kirjasintyyppi ja fontti
 - Yhdistelmä värin kanssa
 - Yhdistelmä välimerkkien ja muiden symbolien kanssa
 - Sanaelementtien sijainti (rinnakkain, ylösalaisin jne.)
- Merkin **kuvaelementtejä** koskevat näkökohdat:
 - Yksinkertaisten geometrysten muotojen käyttö
 - Kuvaelementin sijainti ja osuus (koko) suhteessa sanaelementtiin
 - Kuvaelementti on tavaroiden ja/tai palvelujen esitys tai sillä on suora yhteys niihin

- Kuvaelementtiä käytetään kaupankäynnissä yleisesti hakemuksen kohteena olevista tavaroista ja/tai palveluista.
- **Sekä** merkin sanaelementtejä **että** kuvaelementtejä koskevat näkökohdat:
 - Arviointiperusteiden yhdistämisen vaikutus erottamiskykyyn.

5. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ

5.1. *Kuvailevat/erottamiskyvyttömät sanat.*

Hankkeessa merkin sanaelementit katsotaan täysin kuvaileviksi/erottamiskyvyttömiksi, koska päätarkoituksena on lähentää lähestymistapoja siihen, että kuvaelementin lisääminen antaa merkille kokonaisuudessaan riittävän erottamiskyvyn, jolloin merkki voi suorittaa olennaisen tehtävänsä ja läpäistä ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimuksen.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin on direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun **erottuvuuden** saamiseksi täytettävä sen **keskeinen tehtävä** eli **taattava kuluttajalle tai loppukäyttäjälle** se, että tietyllä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen **alkuperä on sama**, antamalla kuluttajalle tai loppukäyttäjälle tilaisuus **erottaa** ilman sekaannuksen mahdollisuutta **kyseinen tavara tai palvelu muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista** niin, että kuluttaja voi myöhemmin hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai valita jonkin toisen tavarain tai palvelun, jos hän ei ole tyytyväinen niihin (katso C-39/97, *Canon*, 28 kohta ja T-79/00, *LITE*, 26 kohta).

Erottamaton osa tavaramerkin kykyä **suorittaa** direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen tuomioistuimen määrittämä **keskeinen tehtävänsä** on sen varmistaminen, että **kuvailevia** merkkejä tai **merkintöjä**, jotka **liittyvät** niiden tavaroiden tai palvelujen **ominaisuuksiin**, joille rekisteröintiä haetaan, **voivat käyttää vapaasti kaikki** kyseisiä tavaroita ja/tai palveluja tarjoavat elinkeinonharjoittajat ja sen estämiseksi, että kyseiset merkit ja merkinnät varataan ainoastaan yhdelle yritykselle, koska ne on rekisteröity tavaramerkeiksi (katso asiat C-299/99 *Philips*, 30 kohta, C-329/02 P, *SAT.1*, 30 kohta, yhdistetyt asiat C-90/11 ja C-91/11, *Alfred Strigl*, 31 kohta, C-53/01 P, *Linde*, 73 kohta, ja C-104/01, *Libertel*, 52 kohta, C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland NV*, 54 kohta, yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97 *Windsurf Chiemsee*, 25 kohta).

Erottamiskyky on arvioitava ensin vertaamalla tavaroita tai palveluita, joille rekisteröintiä haetaan, ja toiseksi viittaamalla kohdeyleisön näkemykseen (katso C-53/01 P, *Linde*, 41 kohta, C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland NV*, 34 kohta, yhdistetyt asiat C-468/01 P – C-472/01 P, *Procter & Gamble*, 33 kohta).

Vaikka jokainen 3 artiklan 1 kohdassa lueteltu hylkäysperuste on itsenäinen verrattuna muihin perusteisiin ja vaikka jokaista niitä on tarkasteltava erikseen, kunkin 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa esitetyn hylkäysperusteen soveltamisalat ovat kuitenkin ilmeisellä tavalla osittain **päällekkäisiä** (katso yhdistetyt asiat C-90/11 ja C-91/11, *Alfred Strigl*, 20 kohta, C-53/01 P, *Linde*, 67 kohta, asia C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland NV*, 85 kohta, asia C-392/02 P, *SAT.1*, 25 kohta).

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti merkiltä, joka **kuvailee** tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, **puuttuu tämän takia väistämättä erottamiskyky** kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan merkityksessä. Merkiltä **voi kuitenkin puuttua erottamiskyky tavaroiden tai palvelujen osalta muista syistä kuin tavaramerkin mahdollisen kuvailevuuden vuoksi** (katso C-265/00, *Biomild*, 19 kohta, asia C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland NV*, 86 kohta, ja asia Case C-51/10 P, *Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM*, 33 kohta).

Siten kuvailevalta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky, vaikka tavaramerkin mahdollinen erottamiskyvyttömyys voi johtua muista syistä kuin kuvailevuudesta.

5.2. Ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimuksen läpäisemisraja kuvaelementeille

Huolimatta siitä, että kuvaelementti sisältää täysinkuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja, se voi edelleen läpäistä ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimuksen, jos merkissä on muita elementtejä, jotka antavat merkille kokonaisuudessaan erottamiskyvyn².

² Lisätietoa suojan laajuudesta silloin, kun merkki koostuu erottamiskyvyttömistä/heikoista elementeistä, on kohdassa Lähenntymisohjelman 5 yhteisen käytännön periaatteet: Suhteelliset hylkäysperusteet: Sekaannusvaara (erottamiskyvyttömien/heikkojen osien vaikutus).

Kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanaelementtejä sisältävän tavaramerkin erottamiskyky ei voi kuitenkaan perustua kuvaelementteihin, joilla ei ole itsessään erottamiskykyä tai jotka ovat pinnallisia, ellei tuloksena oleva yhdistelmä ole kokonaisuudessaan erottamiskykyinen.

Tämä periaate on vahvistettu unionin tuomioistuimen asiassa C-37/03 P, *BioID* antamassa tuomiossa. Tässä tuomiossa tuomioistuin toteaa, että merkin graafisilla elementeillä ”ei ole ominaisuuksia, joiden perusteella kohdeyleisö voisi erottaa ilman sekaannusvaaraa tavarat ja palvelut, joita rekisteröintihakemus koskee, niistä, joilla on eri alkuperä”, ja siksi ”kyseisillä graafisilla elementeillä ei voida toteuttaa tavaramerkin pääasiallista tehtävää (...) asiaankuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta” (72 kohta). Esimerkkinä kyseisessä tapauksessa ”kuvioelementit ja graafiset elementit ovat niin pinnallisia, että ne eivät tee hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä kokonaisuutena millään tavoin erottamiskykyiseksi. Kyseisissä elementeissä ei ole mitään esimerkiksi mielikuvituksellisuuteen tai yhdistämistapaan liittyvää, jolla kyseinen tavaramerkki voisi täyttää pääasiallisen tehtävänsä niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita rekisteröintihakemus koskee” (74 kohta).

Merkkien kuvaelementtien antaman erottamiskyvyn määrittämiseksi sovittiin seuraavista perusteista:

A. Merkin sanaelementtejä koskevat näkökohdat:

A.1. Kirjasintyyppi ja fontti.

- Perus-/vakiokirjasimissa ja tekstatuissa tai käsin kirjoitettua jäljittelevissä kirjasinlajeissa esiintyviä kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanaelementtejä (tekstitehostein tai ilman – lihavoitu, kursiiwi) ei voida rekisteröidä.
- Jos vakiokirjasintyyppiin liittyy graafisen suunnittelun elementtejä osana tekstiä, kyseisten elementtien vaikutuksen merkkiin kokonaisuudessaan on oltava riittävä, jotta se olisi erottamiskykyinen. Kun nämä elementit riittävät siihen, että kuluttajan huomio kääntyy

<https://oami.europa.eu/tunnel->

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication5_fi.pdf

pois sanaelementin kuvailevasta merkityksestä tai että se todennäköisesti luo pysyvän vaikutelman merkistä, se on rekisteröintikelpoinen.

Esimerkkejä

Erottamiskyvytön		
Perustelu	Merkki	Tavarat/palvelut
<i>Peruskirjasintyytit, tekstitebostein tai ilman (lihavoitu, kursiiivi)</i>	Flavour and aroma Flavour and aroma <i>Flavour and aroma</i> Flavour and aroma Flavour and aroma FLAVOUR AND AROMA Flavour and aroma	Luokka 30: Kahvi.
<i>Pienet fontin muutokset (esim. lihavoitu sana)</i>	Flavour and aroma Flavour and aroma	Luokka 30: Kahvi.
<i>Käsin kirjoitetut tai käsin kirjoitetun tyyliset kirjaimet</i>	<i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and Aroma</i> <i>Fresh Sardine</i> <i>Flavour and Aroma</i>	Luokka 30: Kahvi. Luokka 30: Kahvi. Luokka 29: Sardiinit. Perustuu asiaan Bollywood macht glücklich!, Bundespatentgericht 27 W (pat) 36/09. Luokka 30: Kahvi.

	<i>Fresh Sardine</i>	Luokka 29: Sardiinit. Perustuu asiaan T-464/08, <i>Superleggera</i> (katso 33–34 kohta).
<i>Pienaaakkosin + suuraakkoset</i>	FreshSARDINE	Luokka 29: Sardiinit.
<i>Vakiokirjaimet + kursivointi</i>	Freshsardine	Luokka 29: Sardiinit.
<i>Niiden kirjainten kirjoittaminen suuraakkosin sanan sisällä, jotka eivät vaikuta sanaelementin merkitykseen</i>	FrEsh SaRdine	Luokka 29: Sardiinit.
<i>Hieman erikoinen kirjasinlaji, joka pysyy kuitenkin suurelta osin tavanomaisena</i>	Flavour and Aroma Fresh Sardine	Luokka 30: Kahvi. Luokka 29: Sardiinit. Perustuu asiaan jogosonline, portugalilaiseen tavaramerkkihakemukseen nro 406731, jonka INPI hylkäsi.

Erottamiskykyinen		
Perustelu	Merkki	Tavarat/palvelut

<i>Käsin kirjoitettu teksti, jota on tyyllitely siinä määrin, ettei sitä voi lukea, eli kuvaileva merkitys ei ole erotettavissa.</i>		Luokka 30: Kahvi.
<i>Kirjasintyyppi, joka on riittävän tyyllitely ja jonka yksittäiset merkit on tulkittavissa eri tavoin.</i> <i>”DIY” tarkoittaa ”do-it-yourself” eli ”tee-se-itse”, ja se katsotaan erottamiskyvyttömäksi sanaelementiksi niiden tavaroiden osalta, joille suojaa haetaan.</i>		Luokka 20: Huonekalujen kokoamiseen tarkoitettut työkalusarjat.
<i>Graafisesti suunnitellut kirjaimet. Joitakin kirjaimia on vaikea tunnistaa.</i>		Luokka 30: Kahvi.

A.2. Yhdistelmä värin kanssa

- Tuomioistuimen asiassa C-104/01 *Libertel* antaman tuomion mukaan ”on palautettava mieliin, että vaikka väreillä voidaankin välittää tiettyjä mielleyhtymiä ja herättää tunteita, ne kuitenkin luonteensa puolesta soveltuvat huonosti välittämään täsmällisiä tietoja. Näin on varsinkin siitä syystä, että värejä tavanomaisesti käytetään suuressa määrin mainoksissa sekä tavaroiden ja palveluiden myymisessä niiden vetovoiman takia ilman, että niillä välitettäisiin mitään täsmällistä viestiä” (40 kohta).
- Tuomioistuimen asiassa C-49/02 *Heidelberger* antamassa alustavassa tuomiossa todetaan lisäksi, että ”väreillä ei ole lähtökohtaista erottamiskykyä kuin poikkeuksellisissa olosuhteissa” (39 kohta).

- Pelkkä yhden värin ”lisääminen” kuvailevaan/erottamiskyvyttömään sanaelementtiin joko itse kirjaimiin tai taustana ei riitä antamaan merkille erottamiskykyä.
- Värien käyttö kaupankäynnissä on yleistä, eikä sitä katsota merkiksi alkuperästä. Ei voida kuitenkaan jättää huomiotta sitä, että värien epätavallinen ja kohdeyleisön helposti muistettavissa oleva sommittelu voi tehdä merkistä erottamiskykyisen.

Esimerkkejä

Eroottamiskyvytön		
Perustelu	Merkki	Tavarat/palvelut
<i>Yhden ainoan värin lisääminen perus-/normaalikirjoitukseen (värilliset kirjaimet).</i>	Flavour and aroma	Luokka 30: Kahvi.
<i>Yhden ainoan värin lisääminen perus-/normaalikirjoitukseen (värillinen tausta tai kehys).</i>	Flavour and aroma	Luokka 30: Kahvi.
	Flavour and aroma	Luokka 30: Kahvi.
<i>Yhden ainoan värin lisääminen perus-/normaalikirjoitukseen (värilliset reunat).</i>	Flavour and aroma	Luokka 30: Kahvi.
<i>Yhden ainoan värin lisääminen perus-/normaalikirjoitukseen (asteittain muuttuva väri).</i>	FLAVOUR AND AROMA	Luokka 30: Kahvi.
<i>Tässä esimerkissä monen eri värin</i>		Luokka 30: Kahvi.

<i>käyttäminen tekstissä voi kiinnittää kuluttajan huomion, mutta se ei auta kuluttajaa erottamaan yhden yrityksen tavaroita ja/tai palveluja muista, koska kuluttajat eivät havaitse tiettyä värien sommittelua eivätkä muista sitä.</i>	Flavour and aroma	
---	--------------------------	--

A.3. Yhdistelmä välimerkkien ja muiden symbolien kanssa

- Yleensä kaupankäynnissä yleisesti käytettävien välimerkkien tai muiden symbolien lisääminen ei lisää erottamiskykyä merkille, jossa on kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanaelementtejä.

Esimerkkejä

Erottamiskyvytön		
Perustelu	Merkki	Tavarat/palvelut
<i>Pisteen tai tavaramerkkisymbolin lisääminen ei lisää merkin erottamiskykyä.</i>	FreshSardine.™	Luokka 29: Sardiinit. Perustuu asiaan C-37/03 P, <i>BioID</i> . (katso 72–74 kohta).
Lainausmerkkien lisääminen ei lisää merkin erottamiskykyä.	“Flavour and aroma”	Luokka 30: Kahvi.

A.4. Sanaelementtien sijainti (rinnakkain, ylösalaisin jne.)

- Tapa, jolla sanaosat on sijoitettu, voi lisätä merkin erottamiskykyä, jos se pystyy vaikuttamaan siihen, miten kuluttaja mieltää sanaosien merkityksen. Toisin sanoen sommittelun on oltava sellainen, että keskivertokuluttaja keskittyy siihen kuvailevan viestin välittömän havaitsemisen sijasta. Se, että sanaosat on sommiteltu pystysuunnassa, ylösalaisin tai yhdelle, kahdelle tai useammalle riville, ei yleensä riitä antamaan merkille rekisteröinnin edellyttämää vähimmäiserottamiskykyä.

Esimerkkejä

Erottamiskyvytön		
Perustelu	Merkki	Tavarat/palvelut
<i>Teksti vähintään kahdella rivillä vasemmalta oikealle luettuna.</i>	Flavour and Aroma	Luokka 30: Kahvi.
<i>Koko teksti on ylösalaisin.</i>	Flavour and Aroma	Luokka 30: Kahvi.
<i>Koko teksti on pystysuorassa.</i>	Flavour and Aroma	Luokka 30: Kahvi.

Erottamiskykyinen		
Perustelu	Merkki	Tavarat/palvelut

<i>Koko teksti esitetään omaperäisesti. Erityiskokoonpanolla voidaan vaikuttaa kuluttajan havaintoon sanaelementeistä.</i>	And r Flavour m a F d l n a a v m o r u A r	Luokka 30: Kahvi.
---	---	--------------------------

B. Merkin kuvaelementtejä koskevat näkökohdat:

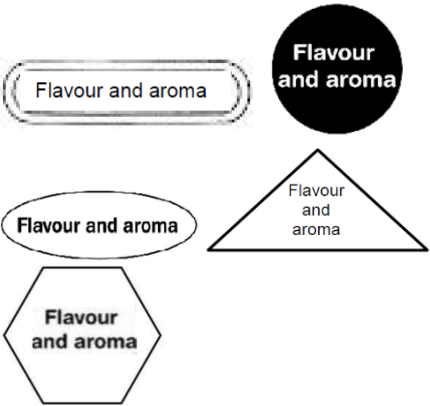
B.1. Yksinkertaisten geometrysten muotojen käyttö

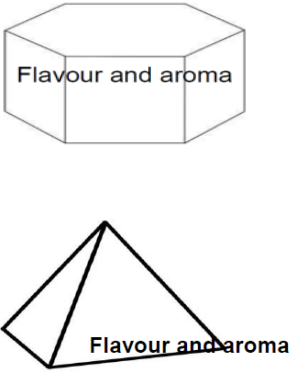
- Kuvailevia tai erottamiskyvyttömiä sanaelementtejä, joihin on yhdistetty yksinkertaisia geometrisia muotoja, kuten pisteitä, viivoja, katkoviivoja, ympyröitä, kolmioita, neliöitä, suorakulmioita, suunnikkaita, viisikulmioita, kahdeksankulmiota, puolisuunnikkaita ja soikioita³, ei yleensä hyväksytä, etenkin silloin, kun edellä mainittuja muotoja käytetään kehyksenä tai rajana.
- Tämä johtuu siitä, että geometrisella muodolla, jonka tarkoituksena on vain alleviivata, korostaa tai ympyröidä sanaelementtiä, ei ole riittävää vaikutusta merkkiin kokonaisuudessaan, jotta se antaisi merkille erottamiskyvyn.
- Toisaalta geometriset muodot voivat lisätä merkin erottamiskykyä, kun niiden esittäminen, kokoonpano tai yhdistäminen muiden elementtien kanssa luo yleisen vaikutelman, joka on riittävän erottamiskykyinen.

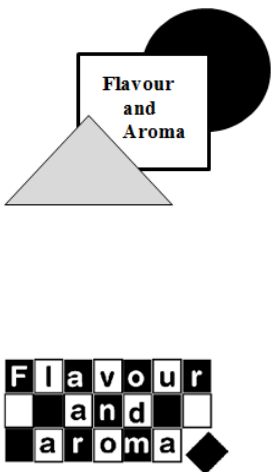
Esimerkkejä

Erottamiskyvytön

³ Luettelo yksinkertaisista geometrisista muodoista ei ole täydellinen.

Perustelu	Merkki	Tavarat/palvelut
<i>Esimerkkejä yksinkertaisista geometrisista muodoista, joita käytetään <u>kehyksenä tai rajana</u>, ei katsota hyväksyttäviksi.</i>		Luokka 30: Kahvi.

Erottamiskykyinen		
Perustelu	Merkki	Tavarat/palvelut
<i>Esimerkkejä sellaisten erottamiskykyttömien sanaelementtien erityiskokoonpanosta, joilla on yksinkertainen geometrinen muoto, joka tekee merkistä hyväksyttävän kokonaisuudessaan, koska siinä on sommiteltu erityisellä tavalla se, miten sanat ovat päällekkäin yksinkertaisten geometrinen muotojen kanssa, ja koska muodot ovat suhteellisen suuria verrattuna sanoihin, muotoa ei katsota vain sanojen alleviivaukseksi, korostamiseksi ja ympyröimiseksi, vaan niistä luodaan yleinen vaikutelma, joka on riittävän erottamiskykyinen. Oletetaan, että kuvaelementit eivät ole esityksiä pakkausista.</i>		Luokka 30: Kahvi.

<i>Esimerkkejä sellaisista geometrinen muotojen erityisyhdistelmistä kuvailevien sanojen kanssa, jotka antavat erottamiskyvyn kokonaisuudessaan.</i>		Luokka 30: Kahvi.
---	---	--------------------------

B.2. Kuvaelementin sijainti ja osuus (koko) suhteessa sanaelementtiin

- Kun kuvaelementti, joka on sellaisenaan erottamiskykyinen, lisätään kuvailevaan ja/tai erottamiskyvyttömään sanaelementtiin, tavaramerkki voidaan yleensä rekisteröidä, mikäli kuvaelementti on kokonsa ja sijaintinsa perusteella selkeästi tunnistettavissa merkissä.

Esimerkkejä

Erottamiskyvyn		
Perustelu	Merkki	Tavarat/palvelut
<i>Kirjaimen i päällä olevaa punaista kuviota on vaikea tunnistaa.</i>		Luokka 29: Sardiiinit.
<i>Kuvaelementti on niin pieni, ettei sitä voida tunnistaa.</i>		Luokka 30: Kahvi.

Erottamiskykyinen

Perustelu	Merkki	Tavarat/palvelut
<i>Kuvaelementti on itsessään erottamiskykyinen ja niin suuri, että sen voi tunnistaa koko merkistä.</i>	 Flavour and aroma	Luokka 30: Kahvi.

B.3. Kuvaelementti on tavaroiden ja/tai palvelujen esitys tai sillä on suora yhteys niihin

Yleisenä sääntönä pelkkä sellaisten osien yhdistelmä, joista kukin kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, on kyseisten ominaisuuksien osalta pääsääntöisesti itsekkin kuvaileva. Pelkkä tällaisten osien liittäminen toisiinsa tekemättä niihin mitään tavanomaisesta poikkeavaa muutosta voi saada aikaan ainoastaan tavaramerkin, joka muodostuu yksinomaan merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan kaupankäynnissä käyttää kuvailemaan näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia (katso vastaavasti C-265/00 Biomild, 39 kohta ja C408/08 P, Color Edition, 61 kohta).

Tällainen yhdistelmä voi kuitenkin olla olematta kuvaileva, jos se luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana kyseisten elementtien pelkän yhdistelmän synnyttämästä vaikutelmasta, jolloin se on enemmän kuin osiensa summa (C-265/00 Biomild, 40 kohta).

- Joissakin tapauksissa kuvaelementit koostuvat niiden tavaroiden ja palvelujen esityksestä, joille rekisteröintiä haetaan. Kyseistä esitystä pidetään lähtökohtaisesti kuvailevana ja/tai erottamiskyvyttömänä, kun
 - se on todenmukainen kuvaus tavaroista ja palveluista;
 - se koostuu tavaroiden ja palvelujen symbolisesta/tyylitellystä kuvauksesta, joka ei eroa huomattavasti kyseisten tavaroiden ja palvelujen yleisestä esittämisestä.

Muissa tapauksissa kuvaelementti ei ehkä esitä tavaroita ja palveluja, mutta sillä voi silti olla suora yhteys tavaroiden ja/tai palvelujen ominaisuuksiin. Tällaisessa tapauksessa merkki katsotaan erottamiskyvyttömäksi, ellei sitä ole tyylitelty riittävästi.

Esimerkkejä

Seuraavissa esimerkeissä erottamiskyvyn/kuvailevan kuvaelementin ja erottamiskyvyn/kuvailevan sanaelementin yhdistelmästä saatavat merkit eivät saa aikaan vaikutelmaa, joka on enemmän kuin osiensa summa.

Lopputulos on sama riippumatta siitä, katsotaanko kuva- ja/tai sanaelementit kuvaileviksi tai erottamiskyvyttömiksi.

Erottamiskyvyn		
Perustelu	Merkki	Tavarat/palvelut
Kuvaileva kuvaelementti + kuvaileva sanaelementti. <i>Kuvaelementissä näytetään sardiinin kuva ja siten todenmukainen kuvaus tavarasta. Kirjaimet (perus/vakio), sanaelementtien sijainti, merkin yleinen kokoonpano tai muut elementit eivät anna merkille vaadittua vähimmäiserottamiskykyä.</i>	 Fresh Sardine	Luokka 29: Sardiinit.
Kuvaileva kuvaelementti + erottamiskyvyn sanaelementti. <i>Kuvaelementissä näytetään sardiinin kuva ja siten todenmukainen kuvaus tavarasta. Kirjasintyyppi perus/vakio, sanaelementtien sijoittelu, merkin kokoonpano yleensä tai muut elementit eivät anna merkille vaadittua vähimmäiserottamiskykyä.</i>	 From the sea to your plate	Luokka 29: Sardiinit.
Erottamiskyvyn kuvaelementti + erottamiskyvyn sanaelementti. <i>Kuvaelementissä näytetään tavanomainen sardiinipurkki, jota käytetään yleisesti</i>	 From the sea to your plate	Luokka 29: Sardiinit.

<i>elinkeinotoiminnassa sardiinien pakkaamiseen, ja siten se koostuu symbolisesta/tyylitelystä tavaroiden kuvauksesta, joka ei eroa huomattavasti kyseisten tavaroiden yleisestä esityksestä.</i> <i>Kirjasintyyppi (perus/vakio), sanaelementtien sijoittelu, merkin kokoonpano yleensä tai muut elementit eivät anna merkille vaadittua vähimmäiserottamiskykyä.</i>		
Erottamiskyvyn kuvaelementti + kuvaileva sanaelementti. <i>Kuvaelementissä näytetään tavanomainen sardiinipurkki, jota käytetään yleisesti elinkeinotoiminnassa sardiinien pakkaamiseen, ja siten se koostuu symbolisesta/tyylitelystä tavaroiden kuvauksesta, joka ei eroa huomattavasti kyseisten tavaroiden yleisestä esityksestä.</i> <i>Kirjasintyyppi(perus/vakio), sanaelementtien sijoittelu, merkin kokoonpano yleensä tai muut elementit eivät anna merkille vaadittua vähimmäiserottamiskykyä.</i>		Luokka 29: Sardiinit.
<i>Kuvaelementti ei esitä palveluja, mutta sillä on kuitenkin suora yhteys palvelujen ominaisuuksiin. Merkkiä ei ole tyylitelty riittävästi.</i>		Luokka 37: Tuholaistorjuntapalvelut.

Erottamiskykyinen		
Perustelu	Merkki	Tavarat/palvelut

<i>Poikkeus: erityinen yhdistelmä/kokoonpano (kahden kuvailevan/erottamiskyvyttömän elementin yhteinen yleinen erottamiskyky).</i> <i>Käyttämällä sardiineja kirjaimina F ja i tällä merkillä luodaan vaikutelma, jossa merkki on riittävän kaukana pelkästä erottamiskyvyttömien/kuvailevien kuva- ja sanaelementtien luomasta vaikutelmasta ja on enemmän kuin osiensa summa.</i>		Luokka 29: Sardiinit.
<i>Erottamiskykyinen kuvaelementti + kuvaileva sanaelementti.</i> <i>Kuvaelementti koostuu kävelevästä kalanruodosta ja on siten symbolinen/tyylitelty kuvaus tavarasta, joka eroaa huomattavasti kyseisten tavaroiden yleisestä esityksestä.</i>		Luokka 29: Sardiinit.
<i>Kuvaelementillä on suora yhteys palvelujen ominaisuuksiin, mutta merkki on riittävän tyylitelty.</i>		Luokka 37: Tuholaistorjuntapalvelut.

B.4. Kuvaelementti on kaupankäynnissäyleisessä käytössä tavaroiden ja/tai palveluiden, jotka ovat hakemuksen kohteena

- Tavaroihin ja/tai palveluihin liittyvät kuvaelementit, joita käytetään yleisesti tai jotka ovat tavanomaisia kaupankäynnissä ja joille haetaan rekisteröintiä, eivät lisää koko merkin erottamiskykyä.

Esimerkkejä

Erottamiskyvyn		
Perustelu	Merkki	Tavarat/palvelut
<i>Kohdeyleisö ymmärtäisi hakemuksen kohteena olevan merkin selkeäksi ja suoraksi osoitukseksi laadusta eikä ilmoitukseksi tavaroiden alkuperästä.</i> <i>Kuvaelementissä ei ole huomiota herättäviä, epätavanomaisia tai omaperäisiä piirteitä; sen näkee vain yleisenä merkinä, jota keskivertokuluttaja ei pidä erottamiskykyisenä.</i>		Luokka 30: Kahvi.
<i>Värillisiä hintalappuja käytetään yleisesti kaupankäynnissä kaikenlaisissa tavaroissa, eikä kyseisten kuvailevien sanaelementtien yhdistelmä riitä antamaan merkille erottamiskykyä.</i>		Luokka 29: Sardiinit. Perustuu asiaan T-122/01, <i>Best Buy</i> (katso 33 kohta).
<i>Hintalaput ovat yleisesti käytössä kaupankäynnissä kaikenlaisissa tavaroissa.</i>		Luokka 30: Kahvi.

<i>Oikeuden vaakaa käytetään yleisesti oikeudellisissa palveluissa.</i>	LEGAL ADVICE SERVICES 	Luokka 45: Oikeudelliset palvelut.
--	---	---

C. Arviointiperusteiden yhdistämisen vaikutus erottamiskykyyn.

- Yhdistelmä kuva- ja sanaelementeistä, joilla ei yksinään katsota olevan erottamiskykyä, ei tavallisesti anna merkille erottamiskykyä.
- Kyseisten elementtien yhdistelmä kokonaisuutena tarkasteltuna voitaisiin kuitenkin havaita alkuperää ilmaisevana merkinä esittämisen ja kokoonpanon vuoksi. Tästä on kyse, kun yhdistelmä saa aikaan yleisen vaikutelman, joka on riittävän kaukana sanaelementin aikaansaamasta kuvailevasta/erottamiskyvyttömästä viestistä.

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä, joissa kaikissa on yhdistelmiä yhteisen käytännön asiakirjan aiemmissa osissa arvioituista yksittäisistä kriteereistä. Yhdistelmät punaisessa sarakkeessa ovat sellaisia, joiden ei voida katsoa olevan erottamiskykyisiä niiden yksinkertaisuuden ja/tai yleisen luonteen vuoksi. Sitä vastoin yhdistelmät vihreässä sarakkeessa katsotaan erottamiskykyisiksi.

Esimerkkejä:

Merkiltä edellytetään vähimmäiserottamiskykyä, jotta se voitaisiin rekisteröidä. Asteittainen lähestymistapa pyrkii kuvaamaan, missä tuo vähimmäisraja on. Seuraavat esimerkit sisältävät elementtejä, jotka lisäävät merkin erottamiskykyä (edettäessä

vasemmalta oikealle), ja merkkejä on kokonaan erottamiskyvyttömistä (punainen sarake) kokonaan erottamiskykyisiin (vihreä sarake)⁴.

⁴ Merkeissä, joissa lukee ”Flavour and aroma”, haetaan suojaa **kahville** luokassa 30, ja merkeissä, joissa lukee ”Fresh sardine” haetaan suojaa **sardiineille** luokassa 29.

Erottamiskyvytön	Erottamiskykyinen
1. Flavour and aroma Flavour and Aroma Flavour and aroma Flavour and A roma	F A R A O A FlavOur and ArOma
2. Flavour and aroma Flavour and aroma Flavour and aroma	Flavour and Aroma Flavour and Aroma Flavour and Aroma
3. Fresh sardine Fresh sardine Fresh Sardine FRESH SARDINE	resh Sardine Fresh sardine FRESH SARDINE

Rivi 1:

Ensimmäisessä esimerkissä vasemmalta oikealle on yhdistetty perus-/vakiokirjasintyyppi, yksi libavoitu sana ja sanaelementtien sijoittelu. Seuraavassa tapauksessa punaisen värin lisääminen voi lisätä hieman erottamiskykyä, mutta yhdistelmä (eli vakiokirjasintyyppi, sanaelementtien sijoittelu ja yksi väri) ei vielä saa aikaan erottamiskykyistä merkkiä. Kolmannessa esimerkissä useat värit lisäävät hieman erottamiskykyä, mutta esitys ja kokoonpano eivät vielä luovaa yleisvaikutelmaa, joka on riittävän kaukana kyseisten elementtien yksinkertaisen yhdistelmän aikaansaamasta vaikutelmasta. Myöskään kuluttajat eivät pysty muistamaan monia värejä ja niiden järjestystä. Neljännessä esimerkissä yhdistyvät perus-/vakiokirjasintyyppi, sanaelementtien sijoittelu/koko sekä kaksi väriä, mutta se jää erottamiskyvyttömäksi.

Kuvaelementtien yhdistelmä kahdessa erottamiskykyisessä esimerkissä oikealla puolella voidaan kokonaisuutena katsoa alkuperän merkiksi, koska merkin esittäminen ja kokoonpano luovat visuaalisen vaikutelman, joka on riittävän kaukana kahden sanaelementin välittämästä kuvailevasta/erottamiskyvyttömästä viestistä.

Rivi 2:

Vasemmalta oikealle tämän sarjan kahdessa ensimmäisessä esimerkissä on yhdistetty yksinkertaisia geometrisia kuvioita, joita käytetään kehyksinä (suorakulmio ja soikio), sekä perus-/vakiokirjasintyyppi. Näiden jälkeen perus-/vakiokirjasintyyppi on yhdistetty ympyrään, väriin ja sanaelementtien sijoitteluun. Seuraavassa esimerkissä yhdistyvät epäsäännöllinen perus-/vakiokirjasin, sanaelementtien sommittelu kulmikkaaseen suorakulmioon ja väri. Mikään kolmesta esimerkistä ei saa aikaan yleistä vaikutelmaa, joka on riittävän kaukana kyseisten elementtien yksinkertaisen yhdistelmän aikaansaamasta vaikutelmasta.

Oikeassa sarakkeessa muotojen tarkoitukselliset yhdistelmät värin ja sanaelementtien yhdistelmässä saavat aikaan visuaalisen vaikutelman, joka on riittävän kaukana sanaelementtien välittämästä kuvailevasta/erottamiskyvyttömästä viestistä. Tämä mahdollistaa, sen että esittämisen ja kokoonpanon vuoksi merkki voidaan kokonaisuutena katsoa alkuperämerkiksi.

Rivi 3:

Sarjan ensimmäisessä esimerkissä on tavaran todenmukainen kuvaus yhdistettynä kahteen peruskirjasintyyppiin ja tekstin tehosteisiin. Seuraavaan esimerkkiin sisältyvät lisäksi sanaelementtien sijoittelu ja väri. Sen jälkeen yhdistelmään on lisätty geometrinen kuvio. Viimeisessä esimerkissä on hivenen tyyllitelty kirjasintyyppi, joskin yhä suurelta osin tavanomainen. Mikään näistä esimerkeistä ei luo visuaalista vaikutelmaa, joka on riittävän kaukana kuvailevalle viestille ominaisesta kuvailevasta/erottamiskyvottomästä viestistä. Siksi näitä merkkejä ei katsota alkuuperämerkiksi.

Oikealla puolella merkkien esittäminen ja kokoonpano antavat merkeille vaaditun vähimmäiserottamiskyvyn; esimerkissä äärimmäisenä oikealla on sellainen tunnistettava kuvaelementti, joka on itsessään erottamiskykyinen.

www.tmdn.org

Lähtyminen



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