



Lähentyminen

Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset
Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:
kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit

A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ

1. Mitkä virastot panevat yhteisen käytännön 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.

2. Eroaako yhteinen käytäntö nykyisestä käytännöstä?

Hankkeen alussa tehtiin alustava vertaileva tutkimus, jossa havaittiin eroja osallistuvien virastojen välillä. Kullakin virastolla oli oma käytäntönsä, ja vaihtelua oli vähäisestä merkittävään. Laadittiin yksi yhteinen käytäntö. Se tarkoittaa, että suurin osa tämän yhteisen käytännön täytäntöön panevista virastoista mukauttaa aiempaa käytäntöään vähän tai paljon sen mukaan, mikä niiden käytäntö on ollut.

Kukin täytäntöönpaneva virasto voi yhteisen tiedonannon ”*Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyryttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit*” (*Distinctiveness – Figurative marks containing descriptive/non-distinctive words*) lisäksi julkaista lisätietoja siitä, miten yhteinen käytäntö vaikuttaa aiempaan käytäntöön kansallisella tasolla.

3. Vaikuttaako yhteinen käytäntö jo rekisteröityihin tavaramerkkeihin?

Yhteisessä tiedonannossa ”*Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyryttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit*” esitetään katsaus siihen, mihin kunkin täytäntöönpanevan viraston menettelyihin yhteinen käytäntö vaikuttaa.

Lisäksi kukin täytäntöönpaneva virasto voi antaa tarkempaa tietoa siitä, sovelletaanko yhteistä käytäntöä ennen täytäntöönpanopäivämäärää jätettyihin hakemuksiin.

4. Jättävätkö jotkin virastot yhteisen käytännön panematta täytäntöön?

Yhteiseen käytäntöön osallistuminen ja sen täytäntöönpano on täysin vapaaehtoista. Virastot, jotka eivät osallistu siihen tai pane sitä täytäntöön, voivat liittyä siihen tulevaisuudessa milloin tahansa lähentymisohjelman täydellä tuella.

Kaksi teollis- ja tekijänoikeusvirastoa EU:ssa, eli Suomen ja Italian virastot, eivät ole osallistuneet hankkeeseen. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö ne voisi päättää liittyä yhteiseen käytäntöön milloin tahansa.

Yhteisessä tiedonannossa ”*Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit*” on lopullinen luettelo täytäntöönpanevista virastoista.

5. Arvioidaanko kukin tapaus sen omista näkökohdista?

Erottamiskykyä on arvioitava tapauskohtaisesti; eri virastojen käyttäjät ja tutkijat saavat siihen ohjeistusta yhteisestä käytännöstä.

Tämän osalta yhteisessä tiedonannossa ”*Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit*” pyritään kattamaan suurin osa tapauksista ja kunnioittamaan periaatetta kunkin tapauksen analysoinnista juuri sen näkökohdista ja ottaen huomioon tavaramerkin hakijoiden/haltijoiden perustelut.

6. Mitä ”kuviomerkki” tarkoittaa yhteisessä käytännössä?

Yhteinen käytäntö koskee kuviomerkkejä tai yhdistelmämerkkejä eli tavaramerkkejä, jotka eivät ole pelkkiä sanamerkkejä. Jotta merkki kuuluisi yhteisen käytännön soveltamisalaan, siinä on yhdistyttävä kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanaelementtejä erityisiin graafisiin piirteisiin, jotka siitä analysoidaan, esimerkiksi tietty kirjainlaji, väri tai erilliset kuvaelementit.

7. Kuvailevat merkit ovat määritelmältään erottamiskyvyttömiä, joten miksi yhteisessä käytännössä säilytetään ero ja viitataan sekä erottamiskyvyttömiin että kuvaileviin sanaelementteihin?

Vaikka kuvailevat merkit ovat määritelmänsä mukaan erottamiskyvyttömiä, merkistä voi puuttua erottamiskyky jonkin muun syyn kuin kuvailevuuden vuoksi. Siksi kahden perusteen erottaminen toisistaan auttaa selkeyttämään sitä, että yhteinen käytäntö kattaa molemmat tapaukset. Kahden perusteen välinen ero on säilytetty, koska yleisessä edussa niiden taustalla on eroa: molemmille perusteille on yhteistä, etteivät ne täytä tavaramerkille olennaista vaatimusta, kun taas vaatimus merkin pitämisestä vapaana kaikkien käyttöön liittyy vain kuvailevuuteen.

8. Voiko näitä periaatteita soveltaa kuviomerkkeihin, joissa on heikkoja sanaelementtejä?

Erottamiskyvyn vähimmäistaso riittää ehdottomia hylkäysperusteita koskevan tutkimuksen läpäisemiseen. Jos kuviomerkissä olevat sanaelementit ovat heikkoja, se tarkoittaa, että merkillä kokonaisuudessaan on kuitenkin vähimmäiserottamiskyky. Se ei siksi kuulu yhteisen käytännön soveltamisalaan, sillä käytäntö liittyy yksinomaan erottamiskyvyttömiin/kuvaileviin sanoihin.

9. Ovatko kielikysymykset soveltamisalan ulkopuolella?

Kyllä. Syy tähän on puhtaasti käytännöllinen: näin voidaan tehdä päätelmiä kaikkien hankkeeseen osallistuvien osalta äidinkielestä riippumatta. Yhteisen käytännön asiakirjan esimerkissä olevien sanaelementtien on määrä olla kuvailevia/erottamiskyvyttömiä, eikä olisi mahdollista laatia ja sisällyttää siihen esimerkkejä, joissa on sanaelementtejä, jotka ovat kuvailevia/erottamiskyvyttömiä kaikilla kielillä.

10. Ovatko vastuuvapauslausekkeet soveltamisalan ulkopuolella?

Kyllä. Vastuuvapauslausekkeitä ei ole sisällytetty hankkeen soveltamisalaan, koska kaikki EU:n teollis- ja tekijänoikeusvirastot eivät käytä niitä tai eivät määrää niistä säännöksissään.

11. Voidaanko kuitenkin edelleen hakea käytön kautta syntynyttä erottamiskykyä?

Kyllä. Yhteinen käytäntö ei vaikuta mahdollisuuteen todistaa käytön kautta syntyneen erottamiskykyä teollis- ja tekijänoikeusvirastoissa, koska siinä käsitellään vain luontaista erottamiskykyä.

B. MENETELMÄ

12. Miten kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältäviä kuviomerkkejä, jotka läpäisevät ehdottomia hylkäysperusteita koskevan tutkimuksen, arvioidaan suhteellisten hylkäysperusteiden nojalla?

Kuvailevien/erottamiskyvyttömiä elementtien vaikutusta suhteellisten hylkäysperusteiden tutkimukseen ja erityisesti sekaannusvaaraan käsitellään yhteisessä käytännössä ”*Subteelliset*

hylkäysperusteet – Sekaannusvaara. (ei-erottuvien/heikkojen osien vaikutus)”. Tähän yhteiseen käytäntöön voi tutustua kopioimalla seuraavan URL-osoitteen verkkoselaimeen:

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

13. Kuvailevan/erottamiskyvyttömän sanan sisältävää kuviomerkkiä haettiin, ja se läpäisi ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimuksen. Saako hakija yksinoikeudet näihin sanoihin?

Ei. Erottamiskyky perustuu merkkiin kokonaisuudessaan, ja siksi suojan soveltamisala rajoittuu merkin koko kokoonpanoon eikä pelkästään kuvailevaan/erottamiskyvyttömään sanaan. Siksi hakija ei saa yksinoikeuksia kuvaileviin/erottamiskyvyttömiin sanoihin itsessään.

Kuvailevien/erottamiskyvyttömien elementtien vaikutusta sekaannusvaaraan käsitellään yhteisessä käytännössä ”*Subteelliset hylkäysperusteet –. Sekaannusvaara. (Ei-erottuvien/heikkojen osien vaikutus)*”

14. Miksi yhteisessä käytännössä ei ole tiettyjä perusteita koskevia erottamiskykyisiä esimerkkejä?

Yhteiseen käytäntöön sisältyvillä rekisteröintikelpoisilla tai -kelvottomilla esimerkeillä pyritään antamaan tutkijoille ja käyttäjille ohjeistusta. Yhden perusteen eli väriyhdistelmän osalta ei ollut mahdollista sopia erottamiskykyisistä esimerkeistä. Välimerkkien, muiden tavaramerkeissä usein käytettyjen symbolien ja sellaisten kuvioelementtien osalta, joita käytetään yleisesti tai jotka ovat vakiintuneita hakemuksen kohteena olevien tavaroiden ja/tai palvelujen kaupassa, työryhmä päätti, että yleensä ne eivät anna merkille kokonaisuudessaan riittävää erottamiskykyä.

15. Miksi yhteisessä käytännössä ei ole todellisia hakemuksia/tavaramerkkejä?

Työryhmä vältti todellisten hakemusten/tavaramerkkien lisäämistä yhteistä käytäntöä koskevaan asiakirjaan, koska se voisi olla joko hyödyllistä tai haitallista niiden omistajille tai hakijoille. Sen sijaan niitä käytettiin pohjana sellaisten selkeiden esimerkkien laatimisessa, joilla periaatteita voidaan havainnollistaa.

16. Onko yhteisessä käytännössä otettu huomioon kansallinen ja/tai Euroopan unionin oikeuskäytäntö?

Sekä alustavan analyysin että yhteisen käytännön laatimisen aikana kansallinen ja Euroopan unionin oikeuskäytäntö otettiin tarkasti huomioon, ja sitä käytettiin pohjana periaatteiden muokkaamisessa ja asiakirjan esimerkkien laatimisessa. Huomioon otettuja asioita ovat C-39/97, *Canon*, EU:C:1998:442, asia C-265/00, *Campina Melkunie*, (BIOMILD), EU:C:2004:87, asia C-104/01, *Libertel*, EU:C:2003:244 ja asia C-37/03P, *BioID AG / OHIM*, (BioID), EU:C:2005:547.

17. Ketkä käyttäjistä ovat olleet mukana hankkeessa?

Kolmen käyttäjäyhdistyksen (AIM, ECTA, EFPIA) edustajat osallistuivat työryhmään tarkkailijoina hankkeen alusta alkaen, ja asiakirjat olivat heidän käytettävissään koko ajan. Heitä myös kehoitettiin antamaan palautetta.

Päätelmiä julkaistiin useassa vaiheessa ja kaikkia asiakirjaa arvioivia kannustettiin välittämään ne kaikille, joilla he katsoivat olevan siitä mielipide, jotta he antaisivat palautetta ja jotta voitiin taata, että kaikki ilmaistut huolenaiheet voitiin käsitellä ja analysoida työryhmässä.

Kaikki kansainväliset käyttäjäyhdistykset kutsuttiin maaliskuussa 2015 Brysselissä järjestettyyn erityiskokoukseen. Niille esiteltiin yhteinen käytäntö, ja ne antoivat välitöntä palautetta periaatteista. Kokoukseen osallistuivat seuraavien yhdistysten edustajat; AIM, BUSINESSEUROPE, ECTA, FICPI, INTA, MARQUES ja UNION.

www.tmdn.org

Lähentyminen



Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto

Avenida de Europa 4
E-03008 Alicante, Espanja
Puh. +34 96 513 9100
F.+34 96 513 1344
information@oami.europa.eu
www.oami.europa.eu