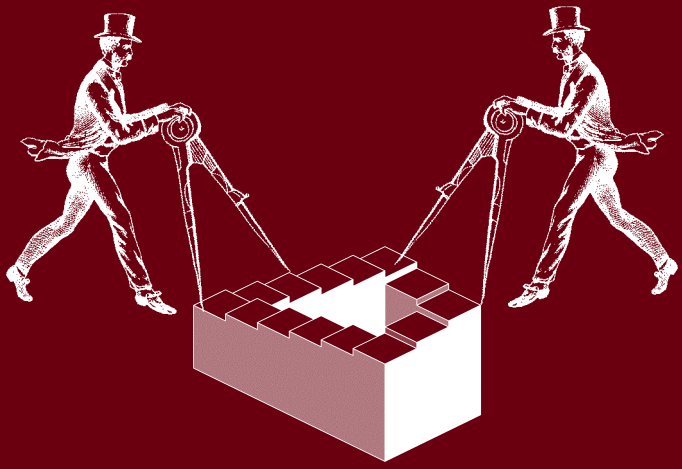
PATENDIAMET

EUIPO
EUROOPA LIIDU
INTELLEKTUAALOMANDI AMET



EUROOPA KOHTU LAHENDID

KAUBAMÄRGIVAIDLUSED IV

EUROOPA KOHTU LAHENDID

Kaubamärgivaidlused IV

Patendiamet
Tallinn 2017

Kohtulahendite kogumik on välja antud koostöös Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametiga

Collection of Law Cases of the European Court of Justice is published in cooperation with the European Union Intellectual Property Office

Koostajad: Janika Kruus, Liina Sepp, Kätlin Taimsaar

Toimetaja: Janika Kruus

Keeletoimetajad: Eve Tammaru, Marilis Ehvert

Trükk: Grano

ISBN 978-9949-9901-2-2 (trükis)
ISBN 978-9949-9901-3-9 (võrguväljaanne pdf)
ISBN 978-9949-9901-4-6 (võrguväljaanne e-pub)
ISBN 978-9949-9901-5-3 (võrguväljaanne html)

Sisukord

Sissejuhatus 5
Absoluutsed keeldumisalused 10

Kohtuasi C-265/09 P Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) *vs*. BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG
(Apellatsioonkaebus – Ühenduse kaubamärk – Kujutismärgi „α" registreerimistaotlus – Absoluutsed keeldumispõhjused – Eristusvõime – Ühest tähest koosnev tähis) 10

Liidetud kohtuasjad C-90/11 ja C-91/11 Alfred Strigl – Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11) ja Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11) *vs*. Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH
(Kaubamärgid – Direktiiv 2008/95/EÜ – Keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjused – Väljendid, mis koosnevad sõnakombinatsioonist ja tähekombinatsioonist, mis on moodustatud nende sõnade algustähtedest – Eristusvõime – Kirjeldavus – Hindamiskriteeriumid) 38

Kohtuasi T-197/13 Marques de l'État de Monaco (MEM) *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)
(Ühenduse kaubamärk – Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering – Sõnamärk MONACO – Absoluutsed keeldumispõhjused – Kirjeldavus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 151 lõige 1 ja artikli 154 lõige 1 – Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c ning artikli 7 lõige 2 – Osaline kaitsest keeldumine) 68

Kohtuasi C-421/13 Apple Inc *vs*. Deutsches Patent- und Markenamt
(Eelotsusetaotlus – Kaubamärgid – Direktiiv 2008/95/EÜ – Artiklid 2 ja 3 – Tähised, mis võivad moodustada kaubamärgi – Eristusvõime – Esinduskaupluse (flagship store) sisustuse kujutise joonis – Registreerimine kaubamärgina „teenuste" jaoks, mis on seotud selles kaupluses müügil olevate kaupadega) 87

Kohtuasi C-445/13 P Voss of Norway ASA *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)
(Apellatsioonkaebus – Ühenduse kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikli 7 lõike 1 punkt b – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Silindrilise pudeli kujust koosnev ruumiline kaubamärk) 97

Suhtelised keeldumisalused 122

Kohtuasi C-182/14 P MEGA Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)
(Apellatsioonkaebus – Ühenduse kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikli 8 lõike 1 punkt b – Ühenduse sõnamärgi MAGNEXT registreerimise taotlus – Varasema siseriikliku sõnamärgi MAGNET 4 omaniku vastulause – Segiajamise tõenäosus) 122

Kohtuasi C-50/15 P Kurt Hesse *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Hubert Ampferl, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
(Apellatsioonkaebus – Ühenduse kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 40/94 – Artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5 – Sõnamärk Carrera – Siseriikliku ja ühenduse kaubamärgi CARRERA omaniku vastulause – Segiajamise tõenäosus – Varasema kaubamärgi omandatud maine) 136

Kohtuasi C-654/15 Länsförsäkringar AB *vs*. Matek A/S
(Eelotsusetaotlus – Euroopa Liidu kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikli 9 lõike 1 punkt b – Artikli 15 lõige 1 – Artikli 51 lõike 1 punkt a – Omanikule antud kasutamise ainuõiguse ulatus – Registreerimisele järgnevad viis aastat) 146

Muu 156

Kohtuasi C-307/10 Chartered Institute of Patent Attorneys *vs*. Registrar of Trade Marks
(Kaubamärgid – Liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine – Direktiiv 2008/95/EÜ – Nende kaupade ja teenuste määratlemine, mille suhtes kaubamärgi õiguskaitset taotletakse – Selguse ja täpsuse nõuded – Nizza klassifikatsiooni klassipäiste kasutamine kaubamärkide registreerimisel – Lubatavus – Kaubamärgiga antava õiguskaitse ulatus) 156

Kohtuasi C-420/13 Netto Marken-Discount AG & Co. KG *vs*. Deutsches Patent- und Markenamt
(Eelotsusetaotlus – Kaubamärgid – Direktiiv 2008/95/EÜ – Nende kaupade ja teenuste määratlemine, mille jaoks kaubamärgikaitset taotletakse – Selguse ja täpsuse nõuded – Nizza klassifikatsioon – Jaekaubandus – Teenuste komplekteerimine) 199

Märkused ja viited 214

Sissejuhatus

Käesolev kogumik sisaldab Euroopa Kohtu uuemaid kaubamärgivaidlusi puudutavaid lahendeid. Nii kaubamärgiõiguse huviline kui ka kaubamärgiomanik leiab käesolevast kogumikust informatsiooni, kuidas lahendites toodud juhtudel riigisisese õiguse aluseks olevat määrust (EÜ) nr 40/94[1] ja direktiivi 2008/95/EÜ[2] tõlgendada. Kogumik koosneb kümnest Euroopa Kohtu lahendist. Valitud kohtulahenditest tulenevatest printsiipidest lähtuvad nii teised Euroopa Liitu kuuluvad liikmesriigid kui ka kogu Euroopa Liidu territooriumil kehtivaid kaubamärke registreeriv Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet.

Kohtuasjas C-265/09 P analüüsib Euroopa Kohus küsimust, kas võib määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 7 lõike 1 punkti b raames ilma kõnealust määrust rikkumata *a priori* välistada, et stiliseerimata tähte saab ühenduse kaubamärgina registreerida. Käesolevas apellatsioonkaebuses leidis ühtlustamisamet, et vaidlustatud kohtuotsuses on määruse artikli 7 lõike 1 punkti b tõlgendamisel rikutud õigusnormi, kuna amet ei olnud kohustatud kõnealuse tähise osas viima läbi eristusvõime konkreetset analüüsi registreerimistaotluses nimetatud kaupadega seoses. Lisatud kohtujuristi eriarvamuses on välja toodud põhjused, miks kohtujurist leiab, et ühtlustamisameti kriitika Üldkohtu arutluskäigu suhtes ei ole põhjendatud. Kokkuvõttes leiab kohtujurist, et kuna ühtlustamisamet ei viinud kõnealuse tähise eristusvõime konkreetset kontrolli läbi, välistas ta stiliseerimata tähe registreerimise võimaluse määruse artikli 7 lõike 1 punkti b raames tegelikult *a priori* ning rikkus nii määruse sätteid.

---

[1] Komisjoni määrus (EÜ) nr 2868/95 13. detsembrist 1995, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (konsolideeritud versioon). Kättesaadav: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1995R2868:20090501:ET:PDF (22.04.2017).

[2] Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/95/EÜ, 22. oktoober 2008, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon). Kättesaadav: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0025:0033:ET:PDF (22.04.2017).

Liidetud kohtuasjades C-90/11 ja C-91/11 määratletakse direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktides b ja c nimetatud kahe põhjuse ulatus, st kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kaubamärgi kehtetuks tunnistamise põhjused, mis ühelt poolt tulenevad eristusvõime puudumisest ja teiselt poolt asjaolust, et kaubamärk koosneb ainult sellistest kirjeldavatest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses kauba või teenuse omadusi. Euroopa Kohus otsustas, et artikli 3 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada selliselt, et need on kohaldatavad sõnamärgi suhtes, mis koosneb kõrvuti paigutatud kirjeldavast sõnakombinatsioonist ja tähekombinatsioonist, mis iseenesest ei ole kirjeldav, kui avalikkus tajub tähekombinatsiooni sõnakombinatsiooni lühendina, kuna see on moodustatud sõnakombinatsiooni iga sõna algustähtedest. Seetõttu võib asjaomast kaubamärki tervikuna mõista kui kirjeldavate tähiste või lühendite kombinatsiooni, millel seetõttu puudub eristusvõime.

Üldkohtu otsuses kohtuasjas T-197/13 käsitletakse muu hulgas geograafilise tähise kirjeldavust ja eristusvõimet ning asjaomase avalikkuse määratlust. Käesolevas kohtuasjas otsustas Üldkohus, et mis tahes keelelise taustaga asjaomane avalikkus mõistab sõna „Monaco“ viitena geograafilisele territooriumile, mis asub Euroopas. Kohus toetas apellatsioonikoja analüüsi, milles määratleti asjaomane avalikkus ja omistati talle kaupadest ning teenustest sõltuvalt vastavalt keskmine või pigem kõrge tähelepanelikkuse aste. Euroopa Kohus kiitis heaks Üldkohtu hinnangu, mille kohaselt on sõna „Monaco“ võimalik kasutada äritegevuses geograafilise päritolu, sihtkoha või teenuste osutamise koha tähistamiseks, mistõttu on kaubamärk asjasse puutuvaid kaupu ja teenuseid kirjeldav.

Kohtuasjas C-421/13 käsitletakse küsimust, millised tähised võivad moodustada kaubamärgi. Euroopa Kohus märkis, et direktiivi 2008/95 artikli 2 sõnastusest nähtub ühemõtteliselt, et joonis on tähise liik, mida on võimalik graafiliselt esitada. Sellest tuleneb, et kujutis, millega antakse joontest, kontuuridest ja vormidest moodustuva terviku abil edasi müügiruumi sisustus, võib moodustada kaubamärgi tingimusel, et selle põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest. Seetõttu vastab Euroopa Kohtu hinnangul selline kujutis direktiivis toodud nõuetele ning puudub vajadus esitada andmeid mõõtmete või proportsioonide kohta ning analüüsida, kas sellist joonist võib teenuse pakkumise ruumi kujutisena käsitleda direktiivi 2008/95 artikli 2 tähenduses nagu pakendit. Euroopa Kohus leidis, et direktiivi 2008/95 artikleid 2 ja 3 tuleb tõlgendada nii, et

kaupade müügiruumi sisustuse lihtsast joonisest koosnev kujutis, millel puuduvad andmed mõõtmete ja proportsioonide kohta, võib kaubamärgina olla registreeritud eri teenuste tähistamiseks, mis on nende kaupadega seotud, kuid mis ei moodusta asjaomaste kaupade müügi lahutamatut osa, tingimusel, et selle kujutisega on võimalik eristada kaubamärgitaotleja teenuseid teiste ettevõtjate omadest ning see ei ole asjaomases direktiivis ühegi nimetatud keeldumispõhjusega vastuolus.

Kohtuasjas C-445/13 P käsitletakse muu hulgas ruumilise märgi ja toote kuju eristusvõimet, tõendamiskoormist ning faktide ja tõendite moonutamist. Otsuses kinnitas Euroopa Kohus, et üldkohus võttis vaidlusaluse kaubamärgi eristusvõime hindamisel õigesti arvesse sellest jäävat tervikmuljet, mis tuleneb kaubamärgi koostisosade kujust ja nende ühendamise viisist, nagu seda nõuab kohtupraktka. Euroopa Kohus jõudis järeldusele, et sõna „lõige“, mida kastutati kaubamärgil oleva pudeli kirjeldamiseks, tuleb mõista kui „osa“, mitte kui kahemõõtmelist ringikujulist läbilõiget. See tähendab, et enamikul pudelitest on silindriline osa. Seega, vastupidiselt vaidlustaja väitele ei ole üldkohus asjaomast ruumilist tähist analüüsinud üksnes kahemõõtmelise omaduse abil. Lisaks otsustas Euroopa Kohus, et Üldkohus rajas vaidlusaluse kaubamärgi eristusvõimet käsitleva hinnangu õigesti selle kaubamärgi koostisosade kujust ja nende ühendamise viisist jäävale tervikmuljele, nagu nõuab kohtupraktika.

Kohtuasjas C-182/14 P käsitleti kaubamärgi domineeriva osa määratlemist ning kaubamärgi koostisosana numbri arvestamist. Euroopa Kohus jõudis järeldusele, et Üldkohus kohaldas valesti õigusnormi, jättes asjaomased kaubamärgid võrdlemata nii, et kumbagi oleks uuritud tervikuna. Seejuures rõhutas Euroopa Kohus oma otsuses, et segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine peab vastandatud tähiste visuaalse, kõlalise või kontseptuaalse sarnasuse osas põhinema tähistest jääval tervikmuljel, arvestades eelkõige tähiste eristavaid ja domineerivaid osi. Selles valguses piirdus Euroopa Kohtu hinnangul Üldkohus üksnes kinnitusega, et varasema kaubamärgi domineeriv osa on „magnet”, ilma et oleks mingilgi moel analüüsinud selle kaubamärgi teise osa, nimelt number „4”, omadusi, millest järeldub, et see osa on tähtsusetu.

Kohtuasjas C-50/15 P käsitleti, milliseid kaupade vahelist suhet iseloomustavaid asjakohaseid tegureid vastavalt määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktile b tuleb kaupade sarnasuse hindamisel arvesse võtta. Euroopa Kohus jõudis järeldusele, et

Üldkohus ei kohaldanud õigusnormi valesti hinnanguga, mille kohaselt on kõnealused kaubad teineteisega sarnased, kuna nad täiendavad üksteist, ilma et Üldkohus oleks selleks analüüsinud nende kaupade päritolu, turustamist, tarnekanaleid ja müügikohti.

Kohtuasjas C-654/15 analüüsiti, kas määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et EL-i kaubamärgi registreerimisele järgneva viie aasta jooksul saab selle kaubamärgi omanik segiajamise tõenäosuse esinemise korral keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus tähist, mis on identne või sarnane talle kuuluva kaubamärgiga kõigi selle kaubamärgi registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenustega identsete või sarnaste kaupade ja teenuste jaoks, ilma et ta peaks tõendama tegelikku kasutamist seoses nende kaupade või teenustega. Euroopa Kohus jõudis järeldusle, et artikli 9 lõike 1 punkti b koostoimes selle määruse artikli 15 lõikega 1 ja artikli 51 lõike 1 punktiga a tuleb tõlgendada selliselt, et EL-i kaubamärgi registreerimisele järgneva viie aasta jooksul saab selle kaubamärgi omanik segiajamise tõenäosuse esinemise korral keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus tähist, mis on identne või sarnane talle kuuluva kaubamärgiga, kõigi selle kaubamärgi registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenustega identsete või sarnaste kaupade ja teenuste jaoks, ilma et ta peaks tõendama tegelikku kasutamist seoses nende kaupade või teenustega.

Kohtuasjas C-307/10 palub eelotsusetaotluse esitanud kohus Euroopa Kohtul sisuliselt määratleda nõuded, mis on seotud nende kaupade või teenuste identifitseerimisega, millele siseriikliku kaubamärgi taotleja kaitset taotleb. Täpsemalt seda, kas Nizza klassifikatsiooni klasside päistes toodud üldnimetused on asjakohased ning missugune on selle tõlgenduse ulatus, mille valis ühtlustamisameti president teatises nr 4/03[3]. Esiteks jõudis Euroopa Kohus järeldusele, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta tuleb tõlgendada nii, et see nõuab, et taotleja määratleks piisava selguse ja täpsusega need kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärgi õiguskaitset taotletakse, et pädevad ametiasutused ja ettevõtjad saaksid taotletava õiguskaitse ulatuse kindlaks teha üksnes sel alusel. Teiseks tuleb nimetatud direktiivi tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus Nizza kokkuleppe artiklis 1 osutatud klassifikatsiooni klassipäistes olevate üldnimetuste kasutamine

[3] 16. juuni 2003. aasta teatis nr 4/03 klasside päiste kasutamise kohta ühenduse kaubamärgi taotlustes ja registreeringutes sisalduvates kaupade ja teenuste loendites.

nende kaupade ja teenuste määratlemisel, mille jaoks kaubamärgi õiguskaitset taotletakse, tingimusel et niisugune määratlemine on piisavalt selge ja täpne. Kolmandaks leidis Euroopa Kohus, et siseriikliku kaubamärgi taotleja, kes kasutab nende kaupade ja teenuste määratlemisel, mille suhtes ta kaubamärgi õiguskaitset taotleb, kõiki Nizza klassifikatsiooni konkreetse klassi päises olevaid üldnimetusi, peab täpsustama, kas tema taotlus hõlmab kõiki asjasse puutuva klassi alfabeetilisse loendisse kuuluvaid kaupu ja teenuseid või üksnes teatavat osa neist kaupadest ja teenustest. Kui taotlus puudutab vaid teatavaid kaupu ja teenuseid, peab taotleja täpsustama, milliseid vastavasse klassi kuuluvaid kaupu ja teenuseid on mõeldud.

Kohtuasjas C-420/13 käsitleti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ artikli 2 tõlgendamist müügiteenuste suhtes. Euroopa Kohus leidis, et ettevõtja tegevus, mis seisneb teenuste komplekteerimises, et tarbija saaks neid mugavalt võrrelda ja osta, võib kuuluda direktiivi 2008/95 artikli 2 tähenduses mõiste „teenused" alla. Direktiivi 2008/95 artikli 2 tõlgendamisel otsustas Euroopa Kohus, et artiklit tuleb tõlgendada nii, et selle kohaselt peab kaubamärgi registreerimise taotluses olev teenuste loetelu olema sõnastatud piisavalt selgelt ja täpselt, et võimaldada pädevatel ametiasutustel ning ettevõtjatel aru saada, milliseid teenuseid taotluse esitaja kavatseb komplekteerida.

Absoluutsed keeldumisalused

EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)
9. september 2010[4]

Apellatsioonkaebus – Ühenduse kaubamärk – Kujutismärgi „α” registreerimistaotlus – Absoluutsed keeldumispõhjused – Eristusvõime – Ühest tähest koosnev tähis

Kohtuasjas C‑265/09 P,

mille ese on Euroopa Kohtu põhikirja artikli 56 alusel 10. juulil 2009 esitatud apellatsioonkaebus,

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindaja: G. Schneider,

apellatsioonkaebuse esitaja,

teine menetlusosaline:

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, asukoht Hamburg (Saksamaa), esindaja: Rechtsanwalt M. Wolter,

kostja esimeses kohtuastmes,

EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees A. Tizzano, kohtunikud E. Levits, A. Borg Barthet, J-J. Kasel ja M. Safjan (ettekandja),

kohtujurist: Y. Bot,

kohtusekretär: R. Grass,

arvestades kirjalikku menetlust,

[4] Kohtumenetluse keel: saksa.

olles 6. mai 2010. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

otsuse.

1. Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet") palub apellatsioonkaebuses tühistada Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 29. aprilli 2009. aasta otsuse kohtuasjas T-23/07: BORCO-Marken-Import Matthiesen *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (α) (EKL 2009, lk II‑861, edaspidi „vaidlustatud kohtuotsus"), millega Üldkohus tühistas ühtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja 30. novembri 2006. aasta otsuse (asi R 808/2006-4) jätta rahuldamata kaebus kontrollija otsuse peale, millega ta keeldus kujutismärgi „α" ühenduse kaubamärgina registreerimisest (edaspidi „vaidlusalune otsus").

Õiguslik raamistik

2. Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) tunnistati kehtetuks nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 78, lk 1), mis jõustus 13. aprillil 2009. Faktiliste asjaolude asetleidmise kuupäeva arvestades tuleb käesoleva kohtuasja suhtes kohaldada siiski määrust nr 40/94.

3. Määruse nr 40/94 artikkel 4 sätestab:

   „Ühenduse kaubamärgi võivad moodustada mis tahes tähised, mida on võimalik graafiliselt esitada, eelkõige nimed, sealhulgas isikunimed, kujutised, tähed, numbrid või kaupade või nende pakendi kuju, kui selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest."

4. Selle määruse artikli 7 lõike 1 kohaselt ei registreerita:

   „[…]

b) kaubamärke, millel puudub eristusvõime;

c) kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;

[…]”

5. Asjaomase määruse artikli 74 lõige 1 sätestab, et „[a]sju menetledes kontrollib [ühtlustamisamet] fakte omal algatusel”.

Vaidluse taust

6. BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (edaspidi „BORCO”) esitas 14. septembril 2005 ühtlustamisametile tähise

α

ühenduse kaubamärgina registreerimise taotluse.

7. Kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 33 ning vastavad kirjeldusele „alkoholsed joogid, v.a õlled, veinid, vahuveinid ja veini sisaldavad joogid”.

8. Kontrollija jättis 31. mai 2006. aasta otsusega registreerimistaotluse määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b alusel rahuldamata, kuna tähis ei ole eristusvõimeline. Kontrollija märkis, et taotletav kaubamärk on kreekakeelse väiketähe „α” täpne, graafiliste muudatusteta jäljend ning et kreeka keelt kõnelevate ostjate silmis ei ole see tähis kaubamärgitaotluses märgitud kaupade kaubandusliku päritolu tähis.

9. BORCO esitas 15. juunil 2006 selle otsuse peale ühtlustamisametile kaebuse.

10. Nimetatud kaebus jäeti vaidlusaluse otsusega rahuldamata põhjusel, et asjaomasel tähisel puudub määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis b nõutav eristusvõime.

Menetlus Üldkohtus ja vaidlustatud kohtuotsus

11. BORCO esitas 5. veebruaril 2007 Üldkohtule hagiavalduse, milles ta palus vaidlusalune otsus tühistada, tuginedes kolmele väitele, mis põhinevad määruse nr 40/94 vastavalt artikli 7 lõike 1 punkti b, artikli 7 lõike 1 punkti c ning artikli 12 rikkumisele. Esimese väite raames märkis BORCO, et asjaomane tähis on määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses eristusvõimeline, kuna see võimaldab asjaomaseid Nizza kokkuleppe klassi 33 kuuluvaid kaupu identifitseerida nii, et need pärinevad tema ettevõttest, ning eristada neid seega teistelt ettevõtjatelt pärinevatest kaupadest. Kuna asjaomase määruse artikli 4 kohaselt võivad kaubamärgi moodustada tähed, ei saa nende eristusvõimet artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses põhimõtteliselt eitada, ilma et artikkel 4 kaotaks mõtte.

12. Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 39 märkis Üldkohus kõigepealt, et neljas apellatsioonikoda oleks pidanud uurima, kas tundub olevat välistatud, et registreerimiseks esitatud tähis võib kreeka keelt kõnelevate keskmiste tarbijate silmis BORCO kaupu muu päritoluga kaupadest või teenustest eristada, võttes arvesse asjaolu, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis b sätestatud absoluutse keeldumispõhjuse kohaldamise takistamiseks piisab minimaalsest eristusvõimest.

13. Apellatsioonikoja poolt käesoleval juhul läbi viidud analüüsi osas märkis Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 40–52, et apellatsioonikoda oli määruse nr 40/94 artiklit 4 rikkudes üksikute tähtede eristusvõime tunnistamisest keeldunud, jättes eelnimetatud konkreetse kontrolli läbi viimata.

14. Üldkohus märkis ühtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja otsuse kontrollimisel järgmist:

„53. Neljandaks leidis [ühtlustamisameti] [neljas] apellatsioonikoda [vaidlusaluse] otsuse punktis 25, et „võib-olla" saab asjaomane avalikkus tähest „α" niimoodi aru, et see viitab kvaliteedile (kvaliteet „A"), suurusele või teatava alkohoolsete jookide liigi nimetusele, näiteks kaubamärgitaotluses esitatud nimetustele.

54. Ühtlustamisamet ei saa väita, et [ühtlustamisameti] [neljas] apellatsioonikoda viis nõnda otsustades läbi asjaomase tähise eristusvõime konkreetse kontrolli. Peale selle, et nimetatud põhjendus on kaheldav, mis võtab sellelt igasuguse väärtuse, ei viita nimetatud põhjendus ühelegi konkreetsele asjaolule, mille alusel saaks järeldada, et asjaomane avalikkus tajub taotletavat kaubamärki kui kvaliteedi, suuruse või kaubamärgitaotluses nimetatud kaupade liigi või laadi tähist [vt selle kohta Üldkohtu 9. juuli 2008. aasta otsus kohtuasjas T‑302/06: Hartmann *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (E), punkt 44]. Sellest järeldub, et [ühtlustamisameti] [neljas] apellatsioonikoda ei ole taotletava kaubamärgi eristusvõime puudumist tuvastanud."

15. Üldkohus märkis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 56:

„Kõigist eelnimetatud põhjendustest tuleneb, et kuna apellatsioonikoda järeldas, et taotletaval tähisel puudub eristusvõime ainuüksi põhjusel, et seda ei ole võrreldes standardkirjaviisiga Times New Roman muudetud või graafilise elemendiga täiendatud, ilma et apellatsioonikoda oleks konkreetselt kontrollinud, kas tähisel on asjaomase avalikkuse silmis võime kõnealuseid kaupu [BORCO] konkurentidelt pärinevatest kaupadest eristada, siis kohaldas ta määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b vääralt."

16. Seetõttu nõustus Üldkohus esimese väitega ning tühistas vaidlusaluse otsuse, jättes BORCO muud väited seejuures kontrollimata. Tuletades meelde, et määruse nr 40/94 artikli 63 lõike 6 põhjal peab ühtlustamisamet BORCO esitatud ühenduse kaubamärgi taotluse vaidlustatud kohtuotsuse põhjendusi arvesse võttes uuesti läbi vaatama, leidis Üldkohus, et ei ole vaja teha otsust BORCO teise nõude kohta tuvastada, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c ning lõige 2 ei keela asjaomase kaubamärgi registreerimist registreerimistaotluses märgitud kaupadele.

Poolte nõuded

17. Apellatsioonkaebuses, mille toetuseks ühtlustamisamet esitab ainsa kolmeks osaks jaguneva väite, mis käsitleb vastavalt eristusvõime konkreetse kontrolli nõuet, *a priori* kontrolli väidetavalt kaheldavat olemust ning tõendamiskoormist, palub ühtlustamisamet Euroopa Kohtul:

– tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

– esimese võimalusena jätta BORCO hagi, mille ta esitas esimeses kohtuastmes, rahuldamata;

– teise võimalusena saata kohtuasi uue otsuse tegemiseks Üldkohtusse tagasi;

– mõista Üldkohtus ja Euroopa Kohtus kantud kulud välja BORCO-lt.

18. BORCO palub Euroopa Kohtul jätta apellatsioonkaebus rahuldamata ning mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

Apellatsioonkaebus

Ainsa väite esimene osa

Poolte argumendid

19. Ühtlustamisamet väidab, et vastupidi Üldkohtu hinnangule ei hõlma määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b alusel läbiviidav tähise eristusvõime kontroll alati selle tunnistamist, et tähis on võimeline eri kaupu just neid kaupu puudutavas konkreetses kontrollis eristama.

20. Üldkohus kohaldas kõnealuse määruse artikli 7 lõike 1 punkti b vääralt, kuna ta lükkas ühtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja seisukoha tagasi ainuüksi põhjusel, et viimane näeb teatava tähiseliigi suhtes ette põhimõtte, mille kohaselt sellesse liiki kuuluvad tähised ei saa üldjuhul päritolutähiseks olla. Üldkohus oleks pidanud kontrollima, kas asjaomase apellatsioonikoja väide on faktiliste asjaoludega põhjendatud.

21. Oma väite toetuseks tugineb ühtlustamisamet Euroopa Kohtu praktikale, mis käsitleb ruumilisi tähiseid (7. oktoobri 2004. aasta otsus kohtuasjas C‑136/02 P: Mag Instrument *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004,

lk I-9165), värvi kaubamärke (6. mai 2003. aasta otsus kohtuasjas C‑104/01: Libertel, EKL 2003, lk I‑3793, ja 24. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas C‑49/02: Heidelberger Bauchemie, EKL 2004, lk I‑6129), ning Üldkohtu praktikale, mis käsitleb reklaamlauseid ja domeeninimesid. Viidatud kohtupraktika võimaldab määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses eristusvõime konkreetsel kontrollimisel tugineda eri tähiseliikide osas üldistele väidetele, mis käsitlevad seda, kuidas tarbija tähist tajub ja kuidas seda taju mõjutatakse, ning selles kohtupraktikas on konkreetsest asjaomases registreerimistaotluses osutatud kaupade ja teenuste kontrollist tihti loobutud.

22. Ühtlustamisamet rõhutab, et kui ruumiliste tähiste hindamisel on nõustutud väitega, et tarbija ei ole graafiliste ja sõnaliste osade puudumisel harjunud eeldama asjaomaste kaupade päritolu nende kuju põhjal (eespool viidatud kohtuotsus Mag Instrument *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 30), siis peab nõustuma ka väitega, et tarbija ei ole harjunud kaupade päritolu eeldama ka üksikute tähtede põhjal, millel puuduvad graafilised elemendid.

23. Värvitähiste liigi kontrollimisel on Euroopa Kohus leidnud, et ainult erandjuhtudel võivad värvid, millel algselt eristusvõime puudub, selle lõpuks omandada põhjusel, et neid on taotlusega hõlmatavate kaupade ja teenustega seoses kasutatud (eespool viidatud kohtuotsus Heidelberger Bauchemie, punkt 39). Ühtlustamisamet leiab, et sama väide peaks kehtima ka üksikute tähtede suhtes eelkõige asjaolu tõttu, et tavaliselt tajutakse neid liigi või koodinumbrina, suuruse või muu sarnase teabe tähisena.

24. BORCO vaidleb ühtlustamisameti tõlgendusele vastu. Ta märgib, et eristusvõime mõistet tuleb kõikide kaubamärgiliikide osas tõlgendada ühtmoodi. Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b ei tee eri kaubamärgiliikide vahel nende eristusvõime hindamise osas vahet. Kaubamärgi eristusvõimet tuleb alati hinnata seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse. See, et teatavate kaubamärkide eristusvõime hindamine võib olla keerulisem, ei õigusta iseenesest eeldust, et neil kaubamärkidel eristusvõime *a priori* puudub.

25. Vastupidi ühtlustamisameti väidetele ei saa kohtupraktikas värvi ja ruumiliste kaubamärkide eristusvõime kohta välja arendatud põhimõtteid käesolevale asjale üle kanda. Kuna taotletav kaubamärk on üht kreeka tähestikku kuuluvat tähte „α" kujutav kujutismärk, mis on esitatud levinud kirjaviisis ning ilma muu graafilise elemendita, siis tuleb kohaldada sõnamärkide kohta välja arendatud põhimõtteid.

26. Euroopa Kohtu väljendatud empiirilist kaalutlust, mille kohaselt keskmine tarbija ei tee harilikult kauba päritolu kohta järeldusi, tuginedes graafilise või sõnalise elemendi puudumisel kas kaupade või nende pakendi kujule (22. juuni 2006. aasta otsus kohtuasjas C‑25/05 P: Storck *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2006, lk I‑5719, punkt 27), ei saa käesolevale kohtuasjale üle kanda. Üksik täht on just asjaomase kaubamärgiga tähistatud kaupade välimusest sõltumatu tähis. Miski ei viita ka sellele, et tarbija tajub ühest tähest koosnevat kaubamärki teistmoodi kui kahest või enamast tähest koosnevat kaubamärki.

27. Peale selle on seisukoht, et kontroll on konkreetselt osutatud kaupade ja teenuste suhtes võimalik jätta läbi viimata, selgesti vastuolus Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikaga.

Euroopa Kohtu hinnang

28. Kõigepealt tuleb meenutada, et määruse nr 40/94 artikli 4 kohaselt kuuluvad tähed tähiseliikide hulka, mis võivad moodustada ühenduse kaubamärgi, kui nende põhjal on võimalik ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest eristada.

29. Siiski ei tähenda tähise üldine võime kaubamärki moodustada seda, et nimetatud tähis on kõnealuse määruse artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses asjaomase kauba või teenuse suhtes kindlasti eristusvõimeline (29. aprilli 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades C‑456/01 P ja C‑457/01 P: Henkel *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I‑5089, punkt 32).

30. Nimetatud sätte kohaselt ei registreerita kaubamärke, millel puudub eristusvõime.

31. Väljakujunenud kohtupraktikast tuleneb, et kaubamärgi eristusvõime selle artikli mõttes tähendab seda, et kaubamärk võimaldab identifitseerida kauba, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse, konkreetselt ettevõtjalt pärinevana ja seega eristada seda kaupa teiste ettevõtjate kaubast (eespool viidatud kohtuotsus Henkel *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 34; 8. mai 2008. aasta otsus kohtuasjas C‑304/06 P: Eurohypo *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2008, lk I‑3297, punkt 66, ja 21. jaanuari 2010. aasta otsus kohtuasjas C‑398/08 P: Audi *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 33).

32. Selles osas tuleneb väljakujunenud kohtupraktikast, et kaubamärgi eristusvõimet tuleb hinnata ühest küljest seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks registreerimist taotletakse, ning teisest küljest seoses sellega, kuidas asjaomane avalikkus seda kaubamärki tajub (eespool viidatud kohtuotsused Storck *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 25; Henkel *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 35, Eurohypo *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 67). Nagu apellatsioonikoda oma apellatsioonkaebuses möönis, on Euroopa Kohus lisaks märkinud, et see hindamismeetod on kohaldatav nende tähiste eristusvõime analüüsimisele, mis koosnevad vaid ühest värvist, ruumilisest kaubamärgist või reklaamlausest (vt selle kohta vastavalt 21. oktoobri 2004. aasta otsus kohtuasjas C‑447/02 P: KWS Saat *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I‑10107, punkt 78; eespool viidatud kohtuotsused Storck *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 26, Audi *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, punktid 35 ja 36).

33. Kuigi eri liiki kaubamärkide eristusvõime hindamise kriteeriumid on ühesugused, võib nende kohaldamise raames tekkida olukord, kus asjaomane avalikkus tajub eri liiki kaubamärke erinevalt ja seega võib teatavat liiki kaubamärkide puhul olla eristusvõime kindlakstegemine keerulisem kui teiste puhul (vt 29. aprilli 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades C‑473/01 P ja C‑474/01 P: Procter & Gamble *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I‑5173, punkt 36; 21. oktoobri 2004. aasta otsus kohtuasjas C‑64/02 P: Siseturu Ühtlustamise Amet *vs*. Erpo Möbelwerk,

EKL 2004, lk I‑10031, punkt 34; eespool viidatud kohtuotsused Henkel *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, punktid 36 ja 38, Audi *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 37).

34. Euroopa Kohus on juba märkinud, et raskused, mis võivad teatavate kaubamärgiliikide eristusvõime kindlakstegemisel nende olemuse tõttu tekkida ning millega tuleb põhjendatult arvestada, ei õigusta kohtupraktikas tõlgendatud eristusvõime kriteeriumile lisaks teatavate spetsiifiliste täiendavate või erandeid loovate kriteeriumide kohaldamist (vt eespool viidatud kohtuotsused Siseturu Ühtlustamise Amet *vs*. Erpo Möbelwerk, punkt 36, Audi *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 38).

35. Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleneb nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artiklist 3, mille sätted on identsed määruse nr 40/94 artikli 7 omadega, et kaubamärgi eristusvõimet tuleb alati hinnata seoses konkreetselt asjaomaste kaupade ja teenustega (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Libertel, punkt 76, ning 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C‑363/99: Koninklijke KPN Nederland, EKL 2004, lk I‑1619, punktid 31 ja 33).

36. Nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis 47 märkis, võimaldab nõue, et asjaomase tähise võimet asjaomaseid kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest eristada tuleb konkreetselt hinnata, kokku sobitada määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis b ette nähtud keeldumispõhjuse sama määruse artikli 4 sätetega, mille kohaselt on tähisel üldine võime kaubamärki moodustada.

37. Selles osas tuleb märkida, et isegi kui osutatud kohtupraktikast tulenevalt on Euroopa Kohus tunnistanud, et teatavate tähiseliikide eristusvõime tuvastamine võib *ab initio* olla keerulisem, ei ole ta võtnud kaubamärgiametitelt kohustust nende eristusvõimet konkreetselt uurida.

38. Mis puutub konkreetselt asjaolusse, et asjaomane tähis koosneb ühest tähest, mida graafiliselt ei ole muudetud, siis tuleb meenutada, et tähise registreerimine kaubamärgina ei eelda kaubamärgiomaniku teatud loovuse

või keelelise või kunstilise ettekujutusvõime taset (16. septembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C‑329/02 P: SAT.1 *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I‑8317, punkt 41).

39. Sellest tuleneb, et kuigi eristusvõime tuvastamine ühest tähest koosneva kaubamärgi suhtes võib olla keerulisem kui muude sõnamärkide puhul, on ühtlustamisamet kohustatud asjaomase tähise võimet eri kaupu või teenuseid eristada hindama faktidel põhineva, asjaomaseid kaupu või teenuseid käsitleva kontrolli raames.

40. Seetõttu kohaldas Üldkohus määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b õigesti, kui ta kontrollis, kas ühtlustamisameti neljas apellatsioonikoda viis seoses asjaomase tähise võimega asjaomaseid kaupu teiste ettevõtjate omadest eristada läbi konkreetse kontrolli.

41. Seetõttu tuleb ainsa väite esimene osa põhjendamatuse tõttu tagasi lükata.

Ainsa väite teine osa

Poolte argumendid

42. Ühtlustamisameti sõnul eiras Üldkohus asjaolu, et tähise eristusvõime kontroll on *a priori* kontroll ning seetõttu on selle kontrolli tulemusel tehtud otsus alati kaheldav. Ühtlustamisamet märgib, et keskmine tarbija on juriidiline mõiste ning tähise eristusvõime kontrolli peab viima läbi sõltumata selle tähise võimalikust kasutamisest turul.

43. BORCO vastab, et ainuüksi väidetest tähise eristusvõime puudumise tuvastamiseks ei piisa. Kui see oleks nii, võis ühtlustamisamet ilma konkreetsete põhjusteta lükata iga kaubamärgi registreerimise taotluse eristusvõime puudumise tõttu tagasi, tuginedes üksnes eeldusele, et asjaomasel kaubamärgil võib isegi ühtlustamisametile mitte teada olevatel põhjustel nõutav eristusvõime puududa. Selline lähenemine on vastuolus Euroopa Kohtu praktikaga, mille kohaselt peab ühtlustamisamet absoluutsete keeldumispõhjuste kontrollimisel kõiki asjakohaseid faktilisi asjaolusid ja kaalutlusi põhjalikult ja täielikult kontrollima.

Euroopa Kohtu hinnang

44. Tuleb rõhutada, et tähise eristusvõime *a priori* kontrolli läbiviimise nõue ei välista, et nimetatud kontroll põhineb faktidel.

45. Nagu Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, ei tohi registreerimistaotluste kontroll olla pinnapealne, vaid see peab olema range ja täielik, et vältida kaubamärkide alusetut registreerimist, ning peab õiguskindluse ja hea halduse eesmärgil tagama, et ei registreeritaks kaubamärke, mille kasutamise saaks kohtus edukalt vaidlustada (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsused Libertel, punkt 59, Siseturu Ühtlustamise Amet *vs*. Erpo Möbelwerk, punkt 45).

46. *A priori* kontrolli eesmärgi saavutamine oleks takistatud, kui hoolimata käesoleva kohtuotsuse punktis 39 meenutatud nõudest viia läbi taotletava kaubamärgi eristusvõime faktidel põhinev kontroll, oleks ühtlustamisametil lubatud ilma asjakohase põhjenduseta tugineda eeldustele või lihtsatele kahtlustele.

47. Sellest tuleneb, et Üldkohus leidis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 54 õigesti, et ühtlustamisameti neljas apellatsioonikoda ei saanud kaheldavale põhjusele tuginedes täita nõudeid, mis kehtivad taotletava kaubamärgi eristusvõime kontrolli suhtes määruse nr 40/94 raames.

48. Seetõttu tuleb ainsa väite teine osa põhjendamatuse tõttu tagasi lükata.

Ainsa väite kolmas osa

Poolte argumendid

49. Ühtlustamisamet väidab, et Üldkohus eiras määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b alusel teostatud kontrollis tõendamiskoormist niivõrd, kuivõrd ta leidis, et ühtlustamisametil tuleb alati tuvastada taotletava kaubamärgi eristusvõime puudumine konkreetsete asjaolude alusel.

50. Kuna registreerimismenetlus on haldusmenetlus, mitte võistlev menetlus, milles ühtlustamisamet peab taotlejale esitama registreerimisest keeldumise põhjendamiseks tõendeid, siis on taotletava kaubamärgi eristusvõimele tuginevas kaebuses taotleja kohustus esitada konkreetset ja põhjendatud teavet kaubamärgi eristusvõime olemasolu kohta.

51. Ühtlustamisameti sõnul võib ta taotletava kaubamärgi olemusest tuleneva eristusvõime puudumise tuvastamise korral tugineda oma analüüsis faktilistele asjaoludele, mis nähtuvad laiatarbekaupade turustamisel omandatud üldisest praktilisest kogemusest tulenevatest faktidest, mida tõenäoliselt teavad kõik ja eelkõige nende kaupade tarbijad. Sel juhul ei ole ühtlustamisamet kohustatud asjaomase praktilise kogemuse kohta näiteid esitama.

52. Üldkohus eiras seda põhimõtet, kuna ta heitis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 54 neljandale apellatsioonikojale ette ühelegi konkreetsele faktilisele asjaolule osutamata jätmist. Asjaomane apellatsioonikoda oleks võinud vastupidi Üldkohtu arvamusele tugineda oma analüüsis faktilistele asjaoludele, mis tulenevad üldisest praktilisest kogemusest, mille kohaselt üksikuid tähti kasutatakse tavaliselt eelkõige liigi, koodinumbri või suuruse tähisena, mida mõistetakse sellisena.

53. BORCO sõnul on need argumendid õiguslikult väärad.

54. Määruse nr 40/94 artikli 74 lõike 1 kohaselt kontrollib ühtlustamisamet registreerimisest keeldumise absoluutsete põhjustega seotud menetlustes fakte omal algatusel. Kaubamärgitaotleja saab neid fakte ümber lükata üksnes juhul, kui ühtlustamisamet on toonud välja konkreetsed asjaolud, mis näitavad eristusvõime puudumist, ning kohtumenetluses lasub tõendamiskoormis ühtlustamisametil. Nii eiras ühtlustamisamet oma apellatsioonkaebuses tõendamiskoormist käsitlevaid olulisi põhimõtteid.

Euroopa Kohtu hinnang

55. Kõigepealt tuleb märkida, et heites neljandale apellatsioonikojale ette, et viimane ei ole taotletava kaubamärgi eristusvõime puudumist tuvastanud, piirdus Üldkohus käesoleva kohtuotsuse punktis 35 osutatud kohtupraktika kohaldamisega, mille kohaselt tuleb asjaomase tähise eristusvõimet alati faktiliselt kontrollida.

56. Nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis 59 märkis, ei võta tõendamiskoormist puudutavad kaalutlused kaubamärgi registreerimise menetluses ühtlustamisametilt kohustust, mis tuleneb määrusest nr 40/94.

57. Asjaomase määruse artikli 74 lõike 1 kohaselt kontrollib ühtlustamisamet registreerimisest keeldumise absoluutsete põhjustega seotud menetlustes asjakohaseid fakte, mille põhjal võib ta olla kohustatud seda põhjust kohaldama, omal algatusel.

58. Vastupidi ühtlustamisameti väidetele ei saa seda nõuet 25. oktoobri 2007. aasta otsuse kohtuasjas C‑238/06 P: Develey *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2007, lk I‑9375) punkti 50 alusel taotleja kahjuks suhteliseks muuta ega ümber pöörata.

59. Nagu sellest punktist tuleneb, peab taotleja ainult juhul, kui ta tugineb vaatamata ühtlustamisameti analüüsile taotletava kaubamärgi eristusvõimele, esitama konkreetsed ja põhjendatud tõendid, mis tõendavad, et asjaomasel kaubamärgil on eristusvõime (eespool viidatud kohtuotsus Develey *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 50).

60. Kuna ühtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja analüüs ei vasta käesoleva kohtuotsuse punktis 35 meenutatud nõuetele, siis ei saa BORCO-le sellise kohustuse täitmata jätmist ette heita.

61. Sellest tuleneb, et ühtlustamisameti ainsa väite kolmas osa ei ole põhjendatud.

62. Kuna ainsa väite ükski kolmest osast ei ole põhjendatud, siis tuleb apellatsioonkaebus jätta rahuldamata.

Kohtukulud

63. Vastavalt kodukorra artikli 69 lõikele 2, mida kodukorra artikli 118 alusel kohaldatakse apellatsioonkaebuste suhtes, on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna BORCO on kohtukulude hüvitamist ühtlustamisametilt nõudnud ja viimane on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud välja mõista ühtlustamisametilt.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab:

1) jätta apellatsioonkaebus rahuldamata;

2) mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).

Allkirjad

KOHTUJURISTI ETTEPANEK
YVES BOT
esitatud 6. mail 2010[5]

Kohtuasi C‑265/09 P

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)
versus
BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG

Apellatsioonkaebus – Ühenduse kaubamärk – Ühest tähest koosnev tähis – Absoluutsed registreerimisest keeldumise põhjused – Määrus (EÜ) nr 40/94 – Artikli 7 lõike 1 punkt b – Eristusvõime – Hindamismeetod – Konkreetne kontrollimine seoses registreerimistaotluses nimetatud kaupade või teenustega

1. Kas Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet") võib nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta[6] artikli 7 lõike 1 punkti b raames ilma kõnealust määrust rikkumata *a priori* välistada, et stiliseerimata tähte saab ühenduse kaubamärgina registreerida?

2. Sisuliselt selline küsimus tõstatatakse käesolevas apellatsioonkaebuses, mille ühtlustamisamet esitas Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu

[5] Algkeel: prantsuse.

[6] EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146, määrus muudetud redaktsioonis (edaspidi „määrus"). Asjaomane määrus tunnistati kehtetuks nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1), mis jõustus 13. aprillil 2009 ja mis ei ole käesoleva kohtuvaidluse suhtes seega kohaldatav.

29. aprilli 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T‑23/07: BORCO-Marken-Import Matthiesen *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (α)[7].

3. Vaidlustatud kohtuotsusega rahuldas Üldkohus tühistamishagi, mille BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (edaspidi „BORCO") esitas Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 30. novembri 2006. aasta otsuse peale (edaspidi „vaidlusalune otsus"), millega viimane jättis määruse artikli 7 lõike 1 punkti b alusel tähise „α" registreerimistaotluse eristusvõime puudumise tõttu rahuldamata. Üldkohus leidis, et meetod, mida ühtlustamisamet selle tähise eristusvõime hindamiseks kasutas, ei olnud nimetatud sättega kooskõlas, kuivõrd ühtlustamisamet ei viinud läbi kõnealuse tähise eristusvõime faktilist analüüsi registreerimistaotluses nimetatud kaupadega seoses. Sellest tulenevalt nõudis Üldkohus, et ühtlustamisamet vaataks kõnealuse taotluse uuesti läbi.

4. Käesolevas apellatsioonkaebuses leiab ühtlustamisamet, et vaidlustatud kohtuotsuses on määruse artikli 7 lõike 1 punkti b tõlgendamisel rikutud õigusnormi, kuna vastupidi Üldkohtu seisukohale ei olnud ta kohustatud kõnealuse tähise osas sellist analüüsi läbi viima.

5. Käesolevas ettepanekus esitan põhjused, miks ma leian, et ühtlustamisameti kriitika Üldkohtu arutluskäigu suhtes ei ole põhjendatud. Selgitan, et kuivõrd vastavalt määruse artiklile 4 kuuluvad tähed registreeritavate tähiste hulka, tuleb nende eristusvõime hindamine määruse artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses läbi viia iga konkreetse juhtumi kontekstis, arvestades registreerimistaotluses nimetatud kaupade olemust ja eriomadusi. Seega leian nagu Üldkohus, et kuna ühtlustamisamet ei viinud kõnealuse tähise eristusvõime faktilist kontrolli läbi, välistas ta stiliseerimata tähe registreerimise võimaluse määruse artikli 7 lõike 1 punkti b raames tegelikult *a priori* ning rikkus nii määruse sätteid. Sellest tulenevalt teen Euroopa Kohtule ettepaneku jätta käesolev apellatsioonkaebus rahuldamata.

[7] Otsus kohtuasjas T‑23/07, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, edaspidi „vaidlustatud kohtuotsus".

I. Õiguslik raamistik

6. Määruse artikkel 4 „Tähised, millest ühenduse kaubamärk võib koosneda” sätestab:

   „Ühenduse kaubamärgi võivad moodustada mis tahes tähised, mida on võimalik graafiliselt esitada, eelkõige nimed, sealhulgas isikunimed, kujutised, tähed, numbrid või kaupade või nende pakendi kuju, kui selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.”

7. Määruse artikkel 7, mis käsitleb absoluutseid keeldumispõhjuseid, on sõnastatud järgmiselt:

   „1. Ei registreerita:

   […]

   b) kaubamärke, millel puudub eristusvõime;

   […].”

8. Nendes sätetes on samas sõnastuses korratud sätteid, mis on ette nähtud nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ (kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta)[8] artiklis 2 ja artikli 3 lõike 1 punktis b.

II. Vaidluse aluseks olevad asjaolud

9. Vaidlustatud kohtuotsusest nähtuvad asjaolud võib kokku võtta järgmiselt.

10. BORCO esitas 14. septembril 2005 ühtlustamisametile määruse alusel ühenduse kaubamärgi taotluse. Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on kujutismärk

[8] EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92; edaspidi „direktiiv”.

11. Kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 33 ning vastavad kirjeldusele: „alkohoolsed joogid, v.a õlled, veinid, vahuveinid ja veini sisaldavad joogid".

12. Kontrollija jättis 31. mai 2006. aasta otsusega registreerimistaotluse määruse artikli 7 lõike 1 punkti b alusel rahuldamata, kuna tähis ei ole eristusvõimeline. Kontrollija märkis, et taotletav kaubamärk on kreekakeelse väiketähe „α" täpne, graafiliste muudatusteta jäljend ning et kreeka keelt kõnelevate ostjate silmis ei ole see tähis registreerimistaotluses märgitud kaupade kaubandusliku päritolu tähis.

13. BORCO esitas 15. juunil 2006 selle otsuse peale ühtlustamisametile kaebuse. Nimetatud kaebus jäeti vaidlusaluse otsusega rahuldamata põhjusel, et esitatud tähisel puudub määruse artikli 7 lõike 1 punktis b nõutav eristusvõime.

III. Menetlus Üldkohtus ja vaidlustatud kohtuotsus

14. BORCO esitas hagiavalduse, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 5. veebruaril 2007, paludes vaidlusalune otsus tühistada. Ta tugines kolmele väitele, mis põhinevad määruse kolme sätte, st artikli 7 lõike 1 punktide b ja c ning artikli 12 rikkumisele.

15. Vaidlustatud kohtuotsusega Üldkohus tühistas vaidlusaluse otsuse ja nägi ette, et ühtlustamisamet vaatab kõnealuse registreerimistaotluse nimetatud kohtuotsuse põhjendusi arvesse võttes uuesti läbi.

IV. Menetlus Euroopa Kohtus ja poolte nõuded

16. Ühtlustamisamet palub 15. juulil 2009 esitatud apellatsioonkaebuses Euroopa Kohtul vaidlustatud kohtuotsus tühistada. Esimese võimalusena palub ta Euroopa Kohtul jätta BORCO esitatud tühistamishagi rahuldamata ja teise võimalusena suunata kohtuasi Üldkohtusse tagasi. Igal juhul palub ühtlustamisamet Euroopa Kohtul mõista mõlema kohtuastme kohtukulud välja BORCO-lt.

17. BORCO palub jätta apellatsioonkaebus rahuldamata ja mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

V. Apellatsioonkaebus

18. Käesolev apellatsioonkaebus annab Euroopa Kohtule võimaluse esitada põhimõtteline seisukoht selle kohta, millist meetodit tuleb ühtlustamisametil ühest tähest koosneva stiliseerimata tähise eristusvõime hindamiseks selle tähise ühenduse kaubamärgina registreerimisel kasutada. See seisukoht peaks lõpetama ühtlustamisameti ja Üldkohtu vahelise vaidluse selles küsimuses.

19. Väljakujunenud otsustuspraktika kohaselt keeldub ühtlustamisamet üksikute tähtede kaubamärgina registreerimisest põhjusel, et tema arvates puudub neil tähtedel määruse artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses eristusvõime. See praktika on sõnaselgelt esitatud ühtlustamisameti menetlussuuniste (B osa, „Analüüs”)[9] punktis 7.5.3. Nimetatud punkt on sõnastatud järgmiselt.

„[…]

[…] [Ühtlustamisamet] on [määruse] artikli 7 lõike 1 punkti b alusel jätkuvalt üksikute tähtede ja numbrite registreerimise vastu. See on õigustatud eelkõige teiste ettevõtjate jaoks vabalt kasutusel olevate tähtede ja numbrite piiratud arvuga. Näiteks keelduti numbri „7” registreerimisest sõidukite tähistamiseks […].

Siiski võib üksikuid tähti või numbreid registreerida, kui need on piisavalt stiliseeritud, nii et graafiline üldmulje on olulisem kui pelk tähe või numbri esitamine. Sellest tulenevalt on registreeritud järgmised kaubamärgid:

– […]

[9] Kättesaadav ühtlustamisameti veebilehel aadressil http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/examination_fr.pdf.

– […]

– […]

– […]

Teisisõnu, neid tähiseid võib registreerida, kui need ei piirdu numbri või tähe kujutamisega teises kirjaviisis."

20. Nii keeldus ühtlustamisamet suurtähtede „I" ja „E" registreerimisest otsustega, mille Üldkohus tühistas 13. juuni 2007. aasta kohtuotsusega IVG Immobilien *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (I)[10] ja 9. juuli 2008. aasta kohtuotsusega Hartmann *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (E)[11].

21. Samamoodi kui kahe eespool nimetatud kohtuotsuse puhul, kritiseeris Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuses tõsiselt meetodit, mida ühtlustamisamet üksikust tähest koosneva stiliseerimata tähise eristusvõime hindamiseks kasutab.

22. Üldkohtu kriitika on kõigepealt suunatud vaidlusaluse otsuse punktidele 17–20, milles apellatsioonikoda leidis, et niisugusel üksikul tähel, mis on kõne all käesolevas asjas, puudub igasugune eristusvõime, kuna sellel puuduvad graafilised elemendid.

23. Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 42 leidis Üldkohus, et sellise analüüsiga leidis ühtlustamisamet kaudselt, kuid kindlalt ja samas artiklit 4 rikkudes, et kõnealusel tähel iseenesest puudub artikli 7 lõike 1 punktis b nõutav minimaalne eristusvõime tase. Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 43 meenutas Üldkohus muu hulgas, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei eelda tähise ühenduse kaubamärgina registreerimine kaubamärgi

[10] Kohtuasi T-441/05, EKL 2007, lk II-1937.
[11] Kohtuasi T-302/06.

omaniku teatud loovuse taset, vaid kaubamärgi võimet tuua kaubamärgi taotleja kaubad esile, võrreldes tema konkurentide poolt pakutavatega.

24. Üldkohus tuvastas, et apellatsioonikoda ei viinud selle kohta läbi faktilist analüüsi. Ta leidis täpsemalt, et apellatsioonikojal oleks tulnud registreerimiseks esitatud tähise potentsiaalsete omaduste faktilise analüüsi käigus kontrollida, kas tundub olevat välistatud, et tähis võib kreeka keelt kõnelevate keskmiste tarbijate silmis BORCO kaupu muu päritoluga kaupadest või teenustest eristada.

25. Selle kriitika tipneb vaidlustatud kohtuotsuse punktis 45, kus Üldkohus märkis, et „põhimõtteline üksikute tähtede eristusvõime tunnistamisest keeldumine, mille osas ei tehta erandeid ega viida läbi [sellist] faktilist […] kontrolli, on vastuolus [määrusega], mille kohaselt võivad tähed moodustada tähiseid, mida on võimalik graafiliselt esitada ning seega olla kaubamärkideks, kuivõrd selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest".

26. Vaidlustatud kohtuotsuse punktides 53–56 analüüsis Üldkohus täpsemalt viisi, kuidas ühtlustamisamet kõnealuse tähise eristusvõime puudumist määruse artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses hindas ja põhjendas. Need punktid on sõnastatud järgmiselt.

„53. Neljandaks leidis apellatsioonikoda vaidlus[aluse] otsuse punktis 25, et „võib-olla" saab asjaomane avalikkus tähest „α" niimoodi aru, et see viitab kvaliteedile (kvaliteet „A"), suurusele või teatava alkohoolsete jookide liigi nimetusele, näiteks kaubamärgitaotluses esitatud nimetustele.

54. Ühtlustamisamet ei saa väita, et apellatsioonikoda viis nõnda otsustades läbi asjaomase tähise eristusvõime faktilise kontrolli. Peale selle, et nimetatud põhjendus on kaheldav, mis võtab sellelt igasuguse väärtuse, ei viita nimetatud põhjendus ühelegi konkreetsele asjaolule, mille alusel saaks järeldada, et asjaomane avalikkus tajub taotletavat kaubamärki kui kvaliteedi, suuruse või kaubamärgitaotluses nimetatud kaupade liigi või laadi tähist (vt selle kohta eespool

viidatud kohtuotsus E, punkt 44). Sellest järeldub, et apellatsioonikoda ei ole taotletava kaubamärgi eristusvõime puudumist tuvastanud.

[…]

56. Kõigist eelnimetatud põhjendustest tuleneb, et kuna apellatsioonikoda järeldas, et taotletaval tähisel puudub eristusvõime ainuüksi põhjusel, et seda ei ole võrreldes standardkirjaviisiga Times New Roman muudetud või graafilise elemendiga täiendatud, ilma et apellatsioonikoda oleks faktiliselt kontrollinud, kas tähisel on asjaomase avalikkuse silmis võime kõnealuseid kaupu [BORCO] konkurentidelt pärinevatest kaupadest eristada, siis kohaldas ta määruse […] artikli 7 lõike 1 punkti b vääralt."

27. Oma apellatsioonkaebuse toetuseks esitab ühtlustamisamet ühe väite, mille kohaselt Üldkohus tõlgendas määruse artikli 7 lõike 1 punkti b vääralt. Täpsemalt vaidlustab ühtlustamisamet arutluskäigu, mida Üldkohus kasutas vaidlustatud kohtuotsuse eespool viidatud punktides 54 ja 56.

28. See väide koosneb kolmest osast.

29. Esiteks väidab ühtlustamisamet, et vastavalt määruse artikli 7 lõike 1 punktile b ei ole ta asjaomase tähise eristusvõime hindamisel alati kohustatud registreerimistaotluses nimetatud eri kaupade ja teenuste faktilist analüüsi läbi viima. Teiseks heidab ühtlustamisamet Üldkohtule ette seda, et viimane eiras selle hinnangu olemust, mis tal tuleb kõnealuse sätte alusel läbi viia. Kuivõrd tegemist on *a priori* hinnanguga, on see oma olemuselt paratamatult kaheldav. Kolmandaks leiab ühtlustamisamet, et Üldkohus rikkus tõendamiskoormist selles osas, mis puudutab asjaomase tähise eristusvõime tõendamist.

30. Kõnealuse väite analüüsimine nõuab sisuliselt, et Euroopa Kohus esitaks seisukoha selle kohta, millist hindamismeetodit peab ühtlustamisamet määruse artikli 7 lõike 1 punkti b alusel taotletava tähise eristusvõime hindamiseks kasutama.

A. *Esimene osa, mille kohaselt Üldkohus eiras asjaomase tähise eristusvõime hindamise meetodit määruse artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses*

31. Väite esimese osa toetuseks märgib ühtlustamisamet, et vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale ei tule tal määruse artikli 7 lõike 1 punkti b alusel tähise eristusvõimet hinnates registreerimistaotluses nimetatud eri kaupade ja teenuste faktilist analüüsi alati läbi viia. Ühtlustamisamet väidab, et selle hinnangu raames võib ta tugineda üldistele väidetele, mis käsitlevad seda, kuidas tarbija tähist tajub.

32. Leian, et väite esimene osa ei ole põhjendatud.

33. Ühtlustamisameti kriitika Üldkohtu suhtes tuleneb määruse artikli 4 ja artikli 7 lõike 1 punkti a teksti ja mõtte segamini ajamisest.

34. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on kaubamärgi peamine ülesanne tagada tarbijale või lõppkasutajale, et kaubamärgiga tähistatud kaubal või teenusel on teatud päritolu, nii et nad saavad ilma võimaliku segiajamiseta eristada seda kaupa või teenust muu päritoluga kaupadest või teenustest.[12]

35. Seega sätestab määruse artikkel 4, et kõik tähised, mida on võimalik graafiliselt esitada, nagu nimed, kujutised, tähed, numbrid või kaupade või nende pakendi kuju, võivad moodustada ühenduse kaubamärgi, kui selliste tähiste põhjal on võimalik ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest eristada.

36. See säte eeldab selgelt, et täht võib moodustada tähise, mida saab ühenduse kaubamärgina registreerida, st et tähel kui sellisel võib olla eristusvõime. Seega, kui põhjendatult võib tekkida küsimus, kas värv, heli või lõhn võib olla „registreeritav tähis", siis tähe puhul seevastu sellist küsimust ei teki.

37. Sellest siiski ei piisa, et tagada tähe registreerimine ühenduse kaubamärgina. Lisaks on veel vaja, et ühtlustamisamet kontrolliks registreerimisest keeldumise absoluutsete põhjuste olemasolu. Täpsemalt tuleb ühtlustamisametil teostada määruse artikli 7 lõike 1 punktis b sätestatud kontroll,

[12] 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon (EKL 1998, lk I-5507, punkt 28).

mis nõuab igal konkreetsel juhul kõnealuse tähise eristusvõime *in concreto* hindamist seoses asjassepuutuva kaupade klassiga, st hinnata tähise võimet tähistada nende kaupade või teenuste päritolu, mille jaoks registreerimist taotletakse.

38. See nõuab täpset analüüsi, mille raames ühtlustamisametil on konkreetsed kohustused ja mille sisu on Euroopa Kohus ulatuslikult täpsustanud.

39. Euroopa Kohtu praktika analüüsimine võimaldab seega ilma erilise raskuseta nõustuda Üldkohtu arutluskäiguga vaidlustatud kohtuotsuse punktides 54 ja 56 ning lükata tagasi argumendi, mille ühtlustamisamet esimese osa toetuseks esitas.

40. Selles osas, mis puudutab direktiivi artiklit 3, mille sätted on identsed määruse artikli 7 sätetega, on Euroopa Kohus tihti meenutanud, et registreerimise taotlemise ajal läbi viidav kontroll ei tohi olla minimaalne, et direktiivi artiklis 3 sätestatud keeldumispõhjuste kontroll peab olema range, põhjalik ja täielik ning et pädev asutus ei saa selleks teostada *in abstracto* kontrolli.[13]

41. Euroopa Kohus leiab, et sellised nõudmised on õigustatud, arvestades kontrolli olemust, mis on eelkõige *a priori* kontroll, ja pidades silmas seda, et taotlejatel on suur hulk võimalusi kaebuse esitamiseks, kui ühtlustamisamet keeldub kaubamärgi registreerimisest. Õiguskindluse ja hea halduse huvides tuleb kaubamärkide alusetut registreerimist vältida. Euroopa Kohus võtab samuti arvesse direktiivi artiklites 2 ja 3 (analoogia alusel määruse artiklid 4 ja 7) sätestatud registreerimise takistuste arvu ja üksikasjalikkust. Selles osas meenutab Euroopa Kohus, et asjaomase kaubamärgi ühenduse kaubamärgina registreerimata jätmiseks piisab ühe absoluutse keeldumispõhjuse kohaldatavusest. Samuti, nagu märkis Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 39, meenutab Euroopa Kohus ka

[13] Vt 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-363/99: Koninklijke KPN Nederland (EKL 2004, lk I-1619, punkt 31) ning 15. veebruari 2007. aasta otsus kohtuasjas C-239/05: BVBA Management, Training en Consultancy (EKL 2007, lk I-1455, punkt 30 ja seal viidatud kohtupraktika).

seda, et määruse artikli 7 lõike 1 punkti b kohaldamise välistamiseks piisab kõnealuse tähise minimaalsest eristusvõimest.

42. Kuivõrd kaubamärgi registreerimist taotletakse alati registreerimistaotluses nimetatud konkreetsete kaupade või teenuste jaoks, leiab Euroopa Kohus seega, et absoluutse keeldumispõhjuse, nagu eristusvõime puudumise esinemist peab hindama seoses konkreetselt iga kauba või teenusega, mille jaoks registreerimist taotletakse.[14] Kuigi see ülesanne võib teatud kaubamärkide puhul tõepoolest osutuda raskeks, ei luba Euroopa Kohus siiski, et pädevad asutused toovad need raskused asjaomaste kaubamärkide eristusvõime *a priori* puudumise eeldamiseks ettekäändeks.[15]

43. Samamoodi rõhutab Euroopa Kohus igal pädeval asutusel lasuva põhjendamiskohustuse täitmist. Nagu ta hiljuti meenutas, peab see kohustus võimaldama tagada taotlejate antud õiguste tõhusa kohtuliku kaitse.[16] Täpsemalt nõuab Euroopa Kohtu praktika, et juhul, kui pädev asutus keeldub kaubamärgi registreerimisest, oleks tema otsus põhjendatud iga kauba või teenuse osas.[17]

44. Selles staadiumis võib tõstatada küsimuse, kas stiliseerimata üksiku tähe eristusvõime kontroll määruse artikli 7 lõike 1 punkti b alusel õigustab Euroopa Kohtu nõutavast kontrollist paindlikumat kontrolli.

45. See ei ole nii. Nagu Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 46 õigesti märkis, ei tee kõnealune säte eristusvõime hindamise seisukohast mingit vahet eri liiki tähiste vahel. Nagu Üldkohus õigesti järeldas, on ühest tähest koosneva kaubamärgi eristusvõime hindamise kriteeriumid samad mis need, mida kohaldatakse teistele kaubamärgiliikidele.

---

[14] Eespool viidatud kohtuotsus BVBA Management, Training en Consultancy (punkt 31 ja seal viidatud kohtupraktika).

[15] Vt määruse artikli 7 lõike 1 punkti b kohta eelkõige 29. aprilli 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades C‑468/01 P – C-472/01 P: Procter & Gamble *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2004, lk I-5141, punkt 36).

[16] 18. märtsi 2010. aasta määrus kohtuasjas C-282/09 P: CFCMCEE *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 39 ja seal viidatud kohtupraktika).

[17] *Ibidem* (punkt 37 ja seal viidatud kohtupraktika).

46. Sellest tulenevalt tuleb märkida, et Euroopa Kohtu praktika ei toeta ühtlustamisameti esitatud argumenti, mille kohaselt ei ole ta kõnealuse tähise eristusvõime hindamisel määruse artikli 7 lõike 1 punkti b alusel alati kohustatud registreerimistaotluses nimetatud eri kaupade ja teenuste faktilist analüüsi läbi viima.

47. Kuivõrd määruse artikli 4 kohaselt kuuluvad tähed registreeritavate tähiste hulka, tuleb nende eristusvõimet määruse artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses hinnata iga konkreetse juhtumi kontekstis, võttes arvesse registreerimistaotluses märgitud kaupade olemust ja eriomadusi.

48. Nagu Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 53–56 märkis, on selge, et kuna ühtlustamisamet leidis, et „„võib-olla" saab asjaomane avalikkus tähest „α" niimoodi aru, et see viitab kvaliteedile (kvaliteet „A"), suurusele või teatava alkohoolsete jookide liigi nimetusele, näiteks kaubamärgitaotluses esitatud nimetustele", ei viinud ta ilmselgelt läbi Euroopa Kohtu praktikas osutatud nõuetele vastavat kontrolli. Tegemist on minimaalse kontrolliga, mille raames viide suurusele näib kõnealuses registreerimistaotluses märgitud kaupade klassi puhul mitte eriti asjakohane.

49. Sellegipoolest ei tähenda see, et tähte „α" tuleb käesolevas asjas alkohoolsete jookide tähistajana registreerida. See tähendab lihtsalt seda, et esiteks oleks ühtlustamisamet pidanud viima läbi asjaomase tähise eristusvõime faktilise kontrolli seoses registreerimistaotluses nimetatud kaupadega ning seejuures põhjendama oma tagasilükkamisotsust; teiseks ei saanud ta ilma määrust rikkumata kehtestada määruse artikli 7 lõike 1 punkti b raames, et stiliseerimata tähe registreerimine on *a priori* välistatud.

50. Sellest tulenevalt leian, et Üldkohus võis põhjendatult asuda seisukohale, et ühtlustamisamet kohaldas määruse artikli 7 lõike 1 punkti b vääralt.

51. Neid asjaolusid arvestades teen Euroopa Kohtule ettepaneku lükata põhjendamatuse tõttu tagasi ühtlustamisameti esitatud väite esimene osa, mille kohaselt Üldkohus eiras asjaomase tähise eristusvõime hindamismeetodit määruse artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses.

B. *Teine osa, mille kohaselt Üldkohus eiras määruse artikli 7 lõike 1 punkti b alusel läbi viidava asjaomase tähise eristusvõime kontrolli olemust*

52. Oma väite teise osa toetuseks märgib ühtlustamisamet, et Üldkohus eiras määruse artikli 7 lõike 1 punktis b nõutud eristusvõime kontrolli olemust. Ühtlustamisamet meenutab, et tegemist on *a priori* kontrolliga ja sellest tulenevalt on tema otsus alati kaheldav.

53. Leian, et eespool esitatud põhjendusi arvestades võib tagasi lükata ka väite teise osa.

54. Selleks et minimaalse kontrolli läbiviimist põhjendada ja selgitada oma põhjenduste kaheldavat laadi, tugineb ühtlustamisamet sellele, et kontroll, mis tal tuleb määruse artikli 7 lõike 1 punkti b alusel läbi viia, on oma olemuselt *a priori* kontroll. Kuid just sel samal põhjusel ja selleks, et vältida olukordi, kus üks kaubamärk registreeritakse alusetult ja teise kaubamärgi registreerimisest ekslikult keeldutakse, on Euroopa Kohus vastupidi nõudnud, et ühtlustamisamet viiks läbi määruse artiklis 7 sätestatud keeldumispõhjuste range, põhjaliku ja täieliku kontrolli.

55. Sellest tulenevalt ei saa ühtlustamisameti kriitikaga Üldkohtu analüüsi kohta nõustuda ja teen Euroopa Kohtule ettepaneku lükata väite teine osa põhjendamatuse tõttu tagasi.

C. *Kolmas osa, mille kohaselt on tõendamiskoormist puudutavaid eeskirju rikutud*

56. Väite kolmanda osa toetuseks tugineb ühtlustamisamet 25. oktoobri 2007. aasta kohtuotsusele Develey *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet,[18] väites, et Üldkohus rikkus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 54 tõendamiskoormist osas, mis puudutab kaubamärgi eristusvõime tõendamist määruse artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses. Tema väitel leidis Üldkohus seega ekslikult, et ühtlustamisametil tuleb alati tuvastada taotletava kaubamärgi eristusvõime puudumine konkreetsete asjaolude alusel.

57. Olen seisukohal, et väite kolmas osa tuleb samuti tagasi lükata.

[18] Kohtuasi C-238/06 P, EKL 2007, lk I-9375, punkt 50.

58. Esiteks mõistab ühtlustamisamet vaidlustatud kohtuotsuse punkti 54 valesti. Kõnealuses punktis leidis Üldkohus pelgalt, et asjaomase tähise eristusvõime faktilist kontrolli seoses registreerimistaotluses nimetatud kaupadega ei ole läbi viidud, ja järeldas, et apellatsioonikoda ei ole registreerimistaotluse esemeks oleva kaubamärgi eristusvõime puudumist tuvastanud. Sellise arutluskäiguga ei rikkunud Üldkohus tõendamiskoormist puudutavaid eeskirju, vaid kohaldas vastavalt Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikale eeskirju, mis puudutavad tähiste eristusvõime hindamist, mida nõuab määruse artikli 7 lõige 1.

59. Teiseks, kuigi on tõsi, et vastavalt eespool viidatud kohtuotsusele Develey *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet tuleb taotlejal esitada konkreetsed ja põhjendatud tõendid, mis tõendavad, et vastupidi apellatsioonikoja analüüsile on taotletaval kaubamärgil eristusvõime, tuleb ühtlustamisametil veel täita oma ülesannet, analüüsides ja põhjendades piisavalt asjaomase tähise eristusvõime puudumist. Seega tundub olevat äärmiselt raske nõustuda väitega, et ühtlustamisamet võib määruse artikli 7 lõike 1 punktist b tulenevatest kohustustest hoidumiseks tugineda nimetatud kohtupraktikale.

60. Sellest tulenevalt olen seisukohal, et ühtlustamisameti väite kolmas osa ei ole põhjendatud.

61. Kõiki eeltoodud asjaolusid arvestades teen Euroopa Kohtule ettepaneku tunnistada põhjendamatuks ühtlustamisameti esitatud väide, mille kohaselt Üldkohus tõlgendas määruse artikli 7 lõike 1 punkti b vääralt, ja seega jätta tema apellatsioonkaebus rahuldamata.

VI. Ettepanek

62. Esitatud põhjendustest lähtudes teen Euroopa Kohtule ettepaneku teha järgmine otsus:

    1) jätta apellatsioonkaebus rahuldamata;

    2) mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (ühtlustamisamet).

EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda)
15. märts 2012[19]

Kaubamärgid – Direktiiv 2008/95/EÜ – Keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjused – Väljendid, mis koosnevad sõnakombinatsioonist ja tähekombinatsioonist, mis on moodustatud nende sõnade algustähtedest – Eristusvõime – Kirjeldavus – Hindamiskriteeriumid

Liidetud kohtuasjades C‑90/11 ja C‑91/11,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Bundespatentgerichti (Saksamaa) 11. jaanuari 2011. aasta otsustega esitatud eelotsusetaotlused, mis saabusid Euroopa Kohtusse 25. veebruaril 2011, menetlustes

Alfred Strigl – Deutsches Patent- und Markenamt (C‑90/11)

ja

Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C‑91/11)

versus

Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH,

EUROOPA KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja esimees K. Lenaerts, kohtunikud R. Silva de Lapuerta (ettekandja), E. Juhász, G. Arestis ja T. von Danwitz,

kohtujurist: N. Jääskinen,

kohtusekretär: A. Calot Escobar,

arvestades kirjalikku menetlust,

arvestades märkusi, mille esitasid:

– Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH, esindaja: Rechtsanwalt J. Nabert,

[19] Kohtumenetluse keel: saksa.

– Itaalia valitsus, esindaja: G. Palmieri, keda abistas *avvocato dello* Stato G. Palatiello,

– Poola valitsus, esindaja: M. Szpunar,

– Euroopa Komisjon, esindajad: T. van Rijn ja F. Bulst,

olles 26. jaanuari 2012. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

otsuse.

1. Eelotsusetaotlused puudutavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 299, lk 25; edaspidi „direktiiv") artikli 3 lõike 1 punktide b ja c tõlgendamist.

2. Nimetatud taotlused esitati kahes menetluses, millest üks algatati taotluse põhjal, mille A. Strigl on esitanud Deutsches Patent- und Markenamtile (Saksamaa patendi- ja kaubamärkide amet, edaspidi „amet"), ja teine puudutab vaidlust Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (edaspidi „Securvita") ja Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH (edaspidi „Öko-Invest") vahel, esimesel juhul väljendi „Multi Markets Fund MMF" ja teisel juhul väljendi „NAI – Der Natur-Aktien-Index" sõnamärgina registreeritavuse küsimuses.

Õiguslik raamistik

Liidu õigus

3. Direktiivi artikkel 3 „Keeldumise või tühistamise põhjused" sätestab:

„1. Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need tühiseks tunnistada:

a) tähiseid, millest kaubamärk ei saa koosneda;

b) kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad;

c) kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust,

geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;

[…].”

Siseriiklik õigus

4. 25. oktoobri 1994. aasta kaubamärkide ja muude tähiste kaitse seaduse (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen; Bundesgesetzblatt 1994 I, lk 3082; edaspidi „MarkenG”) § 8 lõike 2 punktid 1 ja 2 näevad ette:

„Kaubamärgina ei registreerita märke,

1) mis ei ole asjaomaste kaupade või teenuste osas teistest kaubamärkidest eristatavad;

2) mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi […].”

Põhikohtuasjad ja eelotsuse küsimused

Kohtuasi C-90/11

5. A. Strigl esitas 2008. aastal ametile taotluse registreerida sõnamärk „Multi Markets Fund MMF” 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 36 kuuluvate teenuste jaoks, mida on kirjeldatud järgmiselt: „kindlustus (nõustamine, kindlustuslepingute müük ja vahendus); nõustamine kindlustusküsimustes; finantstoimingud (pangandus- ja finantsasutuste teenused, finantsnõustamine, investeeringud, usaldushoiuteenused, rahandus); kinnisvaratehingud (kinnisvara haldamine, kinnisvaravahendus); finants- ja varahaldusnõustamine”.

6. Amet jättis 23. mai 2008. aasta ja 11. septembri 2008. aasta otsustega MarkenG § 8 lõike 2 punktide 1 ja 2 alusel registreerimistaotluse rahuldamata.

7. Amet leidis sõnakombinatsiooni „Multi Markets Fund” osas, et see tähistab fondi, kes investeerib mitmel finantsturul.

8. Tähekombinatsiooni „MMF” osas pidas amet võimalikuks, et kui avalikkus ei tea selle tähendust, siis mõistab ta asjaomast tähekombinatsiooni kui tähise „Multi Markets Fund” kolme sõna ilmset lühendit, sest see lühend paikneb vahetult nende kolme sõna järel ja koosneb vastavalt nende algustähtedest.

9. Kuigi amet möönis, et tähekombinatsioonile „MMF” on võimalik omistada erinevaid tähendusi, kui seda vaadelda eraldi võetuna, asus ta siiski seisukohale, et need valikuvõimalused vähenevad oluliselt, kui võtta arvesse taotletava kaubamärgi muid osasid ning teenuseid, mille jaoks kaubamärki taotletakse.

10. A. Strigl esitas registreerimisest keeldumise otsuse peale Bundespatentgerichtile (Saksamaa föderaalne patendikohus) kaebuse. Tema sõnul on taotletaval kaubamärgil finantsvaldkonnas mitu tähendust ning kaubamärgil ei ole ühegi konkreetse finantsteenusega mingitki seost. Osa „MMF” võib vastata tervele reale lühenditele, millest piisab sellise oletuse välistamiseks, et seda väljendit võidakse kasutada kirjeldavalt.

11. Neil asjaoludel otsustas Bundespatentgericht menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:

    „Kas kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjust, mis on sätestatud [direktiivi] artikli 3 lõike 1 punktis b ja/või punktis c, tuleb kohaldada ka sõnamärgile, mis koosneb kõrvuti paigutatud kirjeldavast sõnakombinatsioonist ja tähekombinatsioonist, mis ei ole kirjeldav, kui avalikkus tajub tähekombinatsiooni sõnakombinatsiooni lühendina, kuna see on moodustatud sõnakombinatsiooni iga sõna algustähtedest, ja seetõttu võib kaubamärki tervikuna mõista kui üksteist vastastikku selgitavate kirjeldavate tähiste või lühendite kombinatsiooni?”

Kohtuasi C-91/11

12. Amet registreeris 25. juunil 2001 äriühingu Securvita nimele sõnamärgi „NAI – Der Natur-Aktien-Index" 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 36 kuuluvate teenuste jaoks.

13. Öko-Invest taotles 18. juulil 2007 nimetatud kaubamärgi kehtetuks tunnistamist, väites, et tähekombinatsiooni „NAI" kasutatakse finantsvaldkonnas sõnakombinatsiooni „Natur-Aktien-Index" lühendina. Öko-Investi arvates kujutab kõnealune sõnakombinatsioon, mis asetseb vahetult tähekombinatsiooni järel, endast kirjeldavat tähist. Tähekombinatsiooni, mida tajutakse lihtsalt kui kõnealuse sõnakombinatsiooni lühendit, saab samuti pidada vaid kirjeldavaks tähiseks. Öko-Investi sõnul saab asjaomane avalikkus tähisest aru nii, et see tähistab registreeritud kaubamärgiga hõlmatud teenuseid, kuivõrd viimased on seotud ökoloogilise suunitlusega äriühingute aktsiaindeksiga.

14. Amet rahuldas 28. mai 2008. aasta otsusega kõnealuse kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotluse. Ta märkis otsuse põhjenduseks, et asjaomase kaubamärgi registreerimine on MarkenG § 8 lõike 2 punktis 1 sätestatud kehtetuks tunnistamise põhjusega vastuolus, kuna kõnealune kaubamärk kui tervik on üksnes kirjeldavate tähiste kombinatsioon, millele eelneb vastav lühend.

15. Ameti sõnul on sõnakombinatsioonile eelnev tähekombinatsioon „NAI" lühend, mida asjaomane avalikkus tajub lühendina. See tuleneb ühelt poolt sõnakombinatsiooni iga sõna algustähe vastavusest tähekombinatsiooni „NAI" tähtedele ning teiselt poolt sidekriipsust tähekombinatsiooni järel, mis rõhutab lühendi ideed veelgi.

16. Securvita esitas selle otsuse peale Bundespatentgerichtile kaebuse, väites, et registreeritud kaubamärk ei ole vastuolus ühegi kehtetuks tunnistamise põhjusega.

17. Neil asjaoludel otsustas Bundespatentgericht menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kas keeldumise põhjust, mis on sätestatud [direktiivi] artikli 3 lõike 1 punktis b ja/või punktis c, tuleb kohaldada ka sõnamärgile, mis koosneb kõrvuti paigutatud kirjeldavast sõnakombinatsioonist ja tähekombinatsioonist, mis iseenesest ei ole kirjeldav, kui avalikkus tajub tähekombinatsiooni sõnakombinatsiooni lühendina, kuna see on moodustatud sõnakombinatsiooni iga sõna algustähtedest, ja seetõttu võib kaubamärki tervikuna mõista kui üksteist vastastikku selgitavate kirjeldavate tähiste või lühendite kombinatsiooni?"

Menetlus Euroopa Kohtus

18. Euroopa Kohtu presidendi 26. mai 2011. aasta määrusega liideti need kaks kohtuasja menetluse ja kohtuotsuse huvides.

Eelotsuse küsimuste analüüs

Sissejuhatavad märkused

19. Kuna direktiivi artikli 3 lõike 1 punktides b ja c nimetatud keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjused on identsed nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) (asendatud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1)) artikli 7 lõike 1 punktidega b ja c, siis on neid määruseid käsitlev Euroopa Kohtu praktika kohaldatav põhikohtuasjades vaidluse all olevatele direktiivi sätetele.

20. Kuna eelotsusetaotluse esitanud kohus viitas – kumulatiivselt või alternatiivselt – direktiivi artikli 3 lõike 1 punktides b ja c esitatud kahele registreerimisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjusele, siis tuleb kõigepealt meenutada, et kuigi direktiivi artikli 3 lõikes 1 nimetatud iga registreerimisest keeldumise põhjus on teistest sõltumatu ja nõuab eraldi uurimist, on nimetatud õigusnormi punktides b ja c sätestatud keeldumispõhjuste kohaldamise alad siiski ilmselgelt kattuvad (vt selle kohta

12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-363/99: Koninklijke KPN Nederland, EKL 2004, lk I-1619, punkt 85).

21. Tähisel, mis direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses kirjeldab registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade või teenuste omadusi, puudub direktiivi asjaomase lõike 1 punkti b mõttes samade kaupade või teenuste suhtes kindlasti eristusvõime (vt eespool viidatud kohtuotsus Koninklijke KPN Nederland, punkt 86, ja 10. märtsi 2011. aasta otsus kohtuasjas C-51/10 P: Agencja Wydawnicza Technopol *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2011, lk I-1541, punkt 33 ja seal viidatud kohtupraktika).

22. Kõnealuste keeldumispõhjuste tõlgendamisel tuleb lähtuda nendest igaühe aluseks olevatest üldistest huvidest. Iga keeldumispõhjuse hindamisel arvesse võetud üldine huvi võib väljendada või isegi peab väljendama asjaomasest keeldumispõhjusest olenevaid kaalutlusi (vt 29. aprilli 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjas C-456/01 P ja C-457/01 P: Henkel *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-5089, punktid 45 ja 46, ning 16. septembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-329/02 P: SAT.1 *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-8317, punkt 25).

23. Euroopa Kohus on otsustanud, et selle kontrollimisel, kas mitme osa kombinatsioonist koosnev väljend on kirjeldav, võib osaliselt hinnata iga osa eraldi, kuid igal juhul tuleb seda kontrollida ka seoses tervikuga, mille asjaomased osad moodustavad (vt selle kohta 19. aprilli 2007. aasta otsus kohtuasjas C-273/05 P: Siseturu Ühtlustamise Amet *vs*. Celltech R&D, EKL 2007, lk I-2883, punktid 76 ja 79 ja seal viidatud kohtupraktika).

24. Neid märkusi tuleb eelotsusetaotluse esitanud kohtu küsimust uurides arvesse võtta.

Põhikohtuasjas käsitletavad sõnakombinatsioonid

25. Mis puutub põhikohtuasjas käsitletavate kaubamärkide kahesse peamisesse sõnakombinatsiooni, nimelt „Multi Markets Fund” ja „Der Natur-Aktien-Index”, siis märgib eelotsusetaotluse esitanud kohus, et neist esimene tähistab mitmel finantsturul tegutsevat fondi ja teine ökoloogilise suunitlusega äriühingute aktsiate börsiindeksit.

26. Riigisisese kohtu sõnul tuleb neid sõnakombinatsioone käsitada nii, et need kirjeldavad direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses asjaomaste pakutavate finantsteenuste omadusi, kuna nimetatud sõnakombinatsioonid tähistavad kaubanduses teatavat teenuseliiki ning nende teenuste teatavaid omadusi.

Põhikohtuasjas käsitletavad tähekombinatsioonid

27. Põhikohtuasjas käsitletavate tähekombinatsioonide kohta märgib riigisisene kohus, et iseseisvalt ei ole tähised „MMF" ja „NAI" direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses kirjeldavad.

28. Kõnealused tähekombinatsioonid kui sellised ei tähista asjaomaste teenuste mis tahes omadust direktiivi kõnealuse sätte tähenduses.

Käsitletavate kaubamärkide terviklik hindamine

29. Eeltoodu põhjal soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus asjaomaste küsimustega teada, kas direktiivi artikli 3 lõike 1 punktides b ja/või c ette nähtud keeldumispõhjused on kohaldatavad sõnamärgile, mis koosneb kõrvuti paigutatud kirjeldavast sõnakombinatsioonist ja tähekombinatsioonist, mis iseenesest ei ole kirjeldav ja mis on moodustatud sõnakombinatsiooni iga sõna algustähtedest.

30. Selles osas tuleb märkida, et direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b eesmärk on hoida ära eristusvõimeta kaubamärkide registreerimine, kuna ainult eristusvõime on see, mis võimaldab kaubamärkidel täita nende peamist ülesannet, milleks on tagada tarbijale või lõppkasutajale kaubamärgiga tähistatud kauba või teenuse päritolu, võimaldades neil võimaliku segiajamiseta eristada seda kaupa või teenust muu päritoluga kaubast või teenusest (vt 18. juuni 2002. aasta otsus kohtuasjas C‑299/99: Philips, EKL 2002, lk I‑5475, punkt 30, ja eespool viidatud kohtuotsus SAT.1 *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 23).

31. Mis puutub direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c, siis on selle sätte aluseks olev üldine huvi tagada, et registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade või teenuste üht või mitut omadust kirjeldavad tähised oleksid kõigi neid kaupu ja teenuseid pakkuvate majandustegevuses osalejate poolt vabalt

kasutatavad (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Agencja Wydawnicza Technopol *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 37 ja seal viidatud kohtupraktika).

32. Käesoleval juhul tuleb märkida, et põhikohtuasjas käsitletavad kolm suurtähte, nimelt „MMF" ning „NAI" vastavad mõlemal juhul nendega ühendatud sõnakombinatsiooni algustähtedele. Seega tuleb sõnakombinatsiooni ja tähekombinatsiooni mõlemal juhul mõista nii, et need selgitavad teineteist vastastikku ja rõhutavad nendevahelist seost. Niisiis on kumbki tähekombinatsioon mõeldud välja selleks, et avalikkus suudaks sõnakombinatsiooni tajuda, muutes selle kasutamise ning meeldejätmise lihtsamaks.

33. Selles osas ei ole oluline, kas tähekombinatsioon eelneb või järgneb sõnakombinatsioonile.

34. Mis puutub kombinatsiooni „NAI – Der Natur-Aktien-Index", siis tuleb märkida ka seda, et tähekombinatsioonile „NAI" järgneb mõttekriips, mis ühendab tähekombinatsiooni sõnakombinatsiooniga. Asjaomane mõttekriips tugevdab tervikmuljet, et tegemist on lihtsalt sellele järgneva sõnakombinatsiooni lühendiga, nagu nähtub eelotsusetaotlusest. Nagu riigisisene kohus märgib, ei sea seda hinnangut kahtluse alla ka asjaolu, et tähekombinatsioon „NAI" ei sisalda sellele järgneva sõnakombinatsiooni määrava artikli „Der" algustähte, kuna artikkel „Der" on nende nimisõnade teisejärguline element, mille algustähti kõnealuses tähekombinatsioonis korratakse.

35. Peale selle ei võimalda ükski täiendav asjaolu järeldada, et sõnakombinatsiooni ja tähekombinatsiooni kõrvuti paigutamine oleks ebatavaline või omandanud iseseisva tähenduse, mis selle kohaselt, kuidas asjaomane avalikkus seda tajub, eristab asjaomaseid teenuseid muu kaubandusliku päritoluga teenustest (vt selle kohta 8. mai 2008. aasta otsus kohtuasjas C-304/06 P: Eurohypo *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 69).

36. Vastupidi, tähekombinatsiooni kui lühendi lihtne ühendamine sõnaühendiga, ilma et loodaks ebaharilikke variatsioone, moodustab väljendi, mis koosneb üksnes märkidest või tähistest, mis võivad kaubanduses tähistada

asjaomaste kaupade või teenuste omadusi (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Koninklijke KPN Nederland, punkt 98).

37. Kui asjaomane avalikkus tajub põhikohtuasjas käsitletavaid tähekombinatsioone kui sõnakombinatsioonide lühendeid, mille kõrvale need on paigutatud, nagu eelotsusetaotluse esitanud kohus väidab, siis ei saa asjaomased tähekombinatsioonid olla midagi rohkemat kui kaubamärgi kõigi osade summa, seda isegi siis, kui asjaomastel tähekombinatsioonidel kui sellistel on eristusvõime.

38. Vastupidi, nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis 56 märkis, on sõnakombinatsioonis sisalduvate sõnade algustähtedest koosneval tähekombinatsioonil sõnakombinatsioonis vaid täiendav positsioon. Nagu eelotsusetaotluse esitanud kohus väidab, võivad mõlemad tähekombinatsioonid, mis iseseisvalt ei ole küll kirjeldavad, muutuda kirjeldavaks asjaomases kaubamärgis, kus need on kombineeritud peamise väljendiga, mis ise on kirjeldav, kusjuures tähekombinatsiooni tajutaks kui peamise väljendi lühendit.

39. Sellest tuleneb, et kui asjaomane avalikkus tajub põhikohtuasjas käsitletavaid kaubamärke tervikuna nii, et need annavad teavet nendega tähistatavate finantsteenuste omaduste kohta, siis tuleb neid kaubamärke pidada direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses kirjeldavaks ning seetõttu puudub neil kindlasti võime asjaomaseid teenuseid direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses eristada (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Koninklijke KPN Nederland, punkt 86).

40. Esitatud küsimustele tuleb seega vastata, et direktiivi artikli 3 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et need on kohaldatavad sõnamärgi suhtes, mis koosneb kõrvuti paigutatud kirjeldavast sõnakombinatsioonist ja tähekombinatsioonist, mis iseenesest ei ole kirjeldav, kui avalikkus tajub tähekombinatsiooni sõnakombinatsiooni lühendina, kuna see on moodustatud sõnakombinatsiooni iga sõna algustähtedest, ja seetõttu võib asjaomast kaubamärki tervikuna mõista kui kirjeldavate tähiste või lühendite kombinatsiooni, millel seetõttu puudub eristusvõime.

Kohtukulud

41. Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus pooleli oleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse riigisisene kohus. Euroopa Kohtule märkuste esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (kolmas koda) otsustab:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 3 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et need on kohaldatavad sõnamärgi suhtes, mis koosneb kõrvuti paigutatud kirjeldavast sõnakombinatsioonist ja tähekombinatsioonist, mis iseenesest ei ole kirjeldav, kui avalikkus tajub tähekombinatsiooni sõnakombinatsiooni lühendina, kuna see on moodustatud sõnakombinatsiooni iga sõna algustähtedest, ja seetõttu võib asjaomast kaubamärki tervikuna mõista kui kirjeldavate tähiste või lühendite kombinatsiooni, millel seetõttu puudub eristusvõime.

Allkirjad

KOHTUJURISTI ETTEPANEK
NIILO JÄÄSKINEN
esitatud 26. jaanuaril 2012[20]

Liidetud kohtuasjad C‑90/11 ja C‑91/11

Alfred Strigl
versus
Deutsches Patent‑ und Markenamt
ja
Securvita ‑ Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH
versus
Öko‑Invest Verlagsgesellschaft mbH

(eelotsusetaotlused, mille on esitanud Bundespatentgericht (Saksamaa))

Kaubamärgid – Direktiiv 2008/95/EÜ – Artikli 3 lõike 1 punktides b ja c sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kaubamärgi kehtetuks tunnistamise põhjused – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikli 7 lõike 1 punktides b ja c sätestatud absoluutsed keeldumispõhjused – Sõnamärk, mis koosneb kirjeldavast sõnakombinatsioonist ja tähekombinatsioonist, mis iseenesest ei ole kirjeldav ja mis on moodustatud kirjeldava sõnakombinatsiooni sõnade algustähtedest – Kirjeldavus – Eristusvõime – Hindamiskriteeriumid – Vaba kasutatavuse nõue – Kaubamärgi eristamisülesanne

I. Sissejuhatus

1. Bundespatentgerichti (Saksamaa föderaalne patendikohus) esitatud kaks eelotsusetaotlust puudutavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta[21] artikli 3 lõike 1 punktide b ja c tõlgendamist.

[20] Algkeel: prantsuse.
[21] ELT L 299, lk 25.

2. Põhikohtuasjas vaidluse all olevad sõnamärgid koosnevad mitmest osast. Need kaubamärgid, milleks on Multi Markets Fund MMF ja NAI – Der Natur-Aktien-Index, koosnevad mõlemad kirjeldavast sõnakombinatsioonist, millele eelneb või järgneb tähekombinatsioon (lühend), mis iseenesest ei ole kirjeldav ja mis on moodustatud asjaomase sõnakombinatsiooni sõnade algustähtedest.

3. Neis kohtuasjades soovitakse, et Euroopa Kohtus täiendaks oma praktikat kaubamärkide valdkonnas ja täpsemalt palutakse määratleda direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktides b ja c nimetatud kahe põhjuse, st kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kaubamärgi kehtetuks tunnistamise põhjuste ulatus, mis ühelt poolt tulenevad eristusvõime puudumisest ja teiselt poolt asjaolust, et kaubamärk koosneb ainult sellistest kirjeldavatest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses kauba või teenuse omadusi.

4. Kui kaalutakse ühelt poolt kaubamärgi taotleja või omaniku huvide kaitset ja teiselt poolt üldiste huvidega arvestamise vajadust, siis tekitab see alati hulga küsimusi. Kõnealused üldised huvid seisnevad eelkõige selles, et õigustamatult ei piirataks kirjeldavate tähiste vaba kasutamist (vaba kasutatavuse nõue) ja et asjaomase kauba või teenuse tarbijal või lõppkasutajal oleks võimalik eristada seda muudest teistsuguse päritoluga kaupadest või teenustest (eristamisülesanne). Bundespatentgerichti esitatud küsimustega soovitakse sisuliselt kindlaks määrata, millistest teguritest tuleb nende kaubamärgiõiguses valitsevate kahte liiki eesmärkide omavaheliste seoste täpsustamisel lähtuda.

II. Õiguslik raamistik

A. *Liidu õigus*

5. Direktiivi 2008/95[22] artikli 3 „Keeldumise või tühiseks tunnistamise põhjused” lõige 1 sätestab:

[22] Selles osas tuleb märkida, et direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktide b ja c sõnastus vastab nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1) artikli 7 lõike 1 punktide b ja c sõnastusele.

„1. „Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need tühiseks tunnistada:

[…]

b) kaubamärke, millel puudub eristusvõime;

c) kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;

[…].”

B. *Siseriiklik õigus*

6. Direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktide b ja c sätetele vastavad sisuliselt kaubamärkide ja teiste tähiste kaitse seaduse (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, edaspidi „MarkenG”) § 8 lõike 2 punktid 1 ja 2. Need on sõnastatud järgmiselt:

„2. .Kaubamärgina ei registreerita märke,

1) mis ei ole kaupade või teenuste osas teistest kaubamärkidest eristatavad,

2) mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi […].”

III. Põhikohtuasjad, eelotsuse küsimused ja Euroopa Kohtu menetlus

A. *Kohtuasi Strigl (C‑90/11)*

7. A. Strigl esitas 2008. aastal Deutsches Patent- und Markenamtile (Saksamaa patendi- ja kaubamärkide amet) taotluse registreerida sõnamärk Multi Markets Fund MMF teenustele 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul, edaspidi „Nizza kokkulepe”) klassis 36.

8. Asjaomaseid teenuseid on kirjeldatud järgmiselt: „kindlustus (nõustamine, kindlustuslepingute müük ja vahendus); nõustamine kindlustusküsimustes; finantstegevus (rahandus- ja krediidiasutuste teenused, finantsnõustamine, investeeringud, usaldushoiuteenused, finantsküsimused); kinnisvaratehingud (kinnisvara haldamine, kinnisvaravahendus); varaline ja finantsnõustamine".

9. Deutsches Patent- und Markenamt jättis 23. mail 2008 ja 11. septembril 2008 tehtud kahe otsusega MarkenG § 8 lõike 2 punktide 1 ja 2 alusel taotluse rahuldamata. Ta asus selles osas sisuliselt arvamusele, et väljend „Multi Markets Fund" tähistab fondi, kes investeerib mitmel turul. Samuti pidas ta võimalikuks, et avalikkus mõistab tähekombinatsiooni „MMF" kui tähise kolme esimese sõnalise osa ilmset lühendit, sest see lühend paikneb vahetult nende kolme osa järel ja koosneb vastavalt nende esimestest tähtedest.

10. Deutsches Patent- und Markenamt järeldas sellest, et tervikuna ei lähe tähis kaugemale selle üksikute osade summast. Ta möönab, et tähekombinatsioonile „MMF" on võimalik omistada erinevaid tähendusi, kui seda vaadelda eraldi võetuna, kuid asus siiski seisukohale, et need valikuvõimalused vähenevad oluliselt, kui võtta arvesse selle kaubamärgi muud osad ja teenused, mille jaoks kaubamärki taotletakse.

11. A. Strigl esitas Bundespatentgerichtile kaebuse, milles ta palus tühistada Deutsches Patent- und Markenamti otsused kõnealuse sõnamärgi registreerimisest keeldumise kohta. Ta leidis, et sellel sõnamärgil on mitu tähendust. Tema arvates piisab asjaolust, et osa „MMF" võib vastata tervele reale lühenditele, et jätta kõrvale oletus, et seda tähist võidakse kasutada kirjeldavalt.

12. Leides, et menetluses oleva vaidluse lahendus sõltub direktiivi 2008/95 tõlgendamisest, otsustas Bundespatentgericht menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kas kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjusi, mis on sätestatud direktiivi [2008/95] artikli 3 lõike 1 punktis b ja/või punktis c, tuleb kohaldada ka sõnamärgile, mis koosneb kirjeldavast sõnakombinatsioonist

ja mittekirjeldavast tähekombinatsioonist, kui avalikkus tajub tähekombinatsiooni kirjeldavate sõnade lühendina, kuna see on moodustatud kirjeldavate sõnade algustähtedest, ja seetõttu võib kaubamärki tervikuna mõista kui üksteist vastastikku selgitavate kirjeldavate tähiste või lühendite kombinatsiooni?"

B. *Securvita kohtuasi (C-91/11)*

13. Deutsches Patent- und Markenamt registreeris 2001. aastal äriühingu Securvita – Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (edaspidi „Securvita") nimele sõnamärgi NAI – Der Natur-Aktien-Index järgmistele teenustele Nizza kokkuleppe klassis 36: „kindlustus; finantstegevus; finantsküsimused; kinnisvaratehingud".

14. Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH (edaspidi „Öko-Invest") taotles 2007. aastal nimetatud kaubamärgi kehtetuks tunnistamist, väites, et tähekombinatsiooni „NAI" kasutatakse rahandusvaldkonnas sõnakombinatsiooni „Natur-Aktien-Index" lühendina. Öko-Invest märkis, et kuna kõnealune sõnakombinatsioon, mis asetseb vahetult tähekombinatsiooni „NAI" järel, kujutab endast kirjeldavat tähist, siis tuleb seda tähekombinatsiooni, mis on lihtsalt kõnealuse sõnakombinatsiooni lühend, pidada samuti kirjeldavaks tähiseks.

15. Deutsches Patent- und Markenamt rahuldas 28. mai 2008. aasta otsusega Öko-Investi taotluse ja tunnistas kehtetuks nimetatud kaubamärgi, põhjendades seda vastuoluga MarkenG § 8 lõike 2 punktis 1 sätestatud keeldumispõhjusega. Ta leidis, et vaadeldes kõnealust kaubamärki tervikuna, piirdub see üksnes kirjeldavate tähiste kombinatsiooniga, millele eelneb lühend, st tähekombinatsioon „NAI", mida avalikkus tajub lühendina.

16. Securvita esitas selle otsuse peale Bundespatentgerichtile kaebuse, milles ta väitis, et kõnealust kaubamärki ei saa vaidlustada ühegi keeldumispõhjuse alusel. Ta viitas eelkõige asjaolule, et Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet") neljas apellatsioonikoda rahuldas 15. oktoobri 2009. aasta otsusega (asi R 1630/2008-4) tema esitatud taotluse registreerida ühenduse kaubamärk

NAI – Der Natur-Aktien-Index, ning tunnistas, et kõnealune kaubamärk on moodustatud eristusvõimelisest, mittekirjeldavast tähisest.[23]

17. Neil asjaoludel otsustas Bundespatentgericht menetluse peatada ning esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kas kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjusi, mis on sätestatud direktiivi [2008/95] artikli 3 lõike 1 punktis b ja/või punktis c, tuleb kohaldada ka sõnamärgile, mis koosneb kirjeldavast sõnakombinatsioonist ja tähekombinatsioonist, mis iseenesest ei ole kirjeldav, kui avalikkus tajub tähekombinatsiooni kirjeldavate sõnade lühendina, kuna see on moodustatud sõnade algustähtedest, ja seetõttu võib kaubamärki tervikuna mõista kui üksteist vastastikku selgitavate kirjeldavate tähiste või lühendite kombinatsiooni?"

18. Bundespatentgerichti eelotsusetaotlused registreeriti Euroopa Kohtu kantseleis 25. veebruaril 2011.

19. Euroopa Kohtu presidendi 26. mai 2011. aasta määrusega liideti kohtuasjad C-90/11 ja C-91/11 menetlemiseks ja kohtuotsuse tegemiseks.

20. Kirjalikud märkused esitasid põhikohtuasja osaline Securvita, Itaalia ja Poola valitsused ja Euroopa Komisjon. Ükski pool ei taotlenud kohtuistungi pidamist.

IV. Analüüs

A. *Üldised märkused*

1. Sissejuhatavad märkused

21. Kõigepealt tuleb märkida, et direktiivi 2008/95 sätted sarnanevad määruse

[23] Securvita esitas ühtlustamisametile lisaks ka taotluse registreerida ühenduse kaubamärgina tähis Natur-Aktien-Index (ilma lühendita „NAI"). Kontrollija jättis 14. veebruaril 2007 kõnealuse kaubamärgi registreerimistaotluse rahuldamata. Neljas apellatsioonikoda jättis selle otsuse peale esitatud kaebuse 26. mail 2008 (asi R 525/2007-4) rahuldamata. Omakorda selle otsuse peale esitatud kaebuse tunnistas Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohus 30. juuni 2009. aasta määrusega T-285/08: Securvita *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (Natur-Aktien-Index) (EKL 2009, lk II-2171) ilmselgelt vastuvõetamatuks.

nr 207/2009 sätetele. Nagu olen juba märkinud, on käesoleval juhul direktiivis 2008/95 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjused, mille tõlgendamist eelotsusetaotluse esitanud kohus palub, identsed nimetatud määruse artikli 7 lõike 1 punktides b ja c sätestatud absoluutsete keeldumispõhjustega. Kõnealuse identsuse tõttu soovin viidata ka Euroopa Kohtu praktikale, mis puudutab määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkte b ja c.[24]

22. Eelotsuse küsimustele vastamiseks ei ole vaja eristada neis kahes põhikohtuasjas esitatud küsimusi, kuna riigisisese kohtu püstitatud õigusküsimus on sisuliselt sama. Tänu sellele, et kohtuasjas Securvita esitatud küsimuse esimesele osale on lisatud väljend „eraldi võetuna",[25] tundub selles kohtuasjas esitatud küsimus täpsem, kuigi sisuliselt sarnane kohtuasjas Strigl esitatud eelotsuse küsimusega. Sel põhjusel lähtun käesolevas ettepanekus Securvita kohtuasjas esitatud küsimuse sõnastusest.

23. Käsitletavate kohtuasjade raames soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kuidas tuleb direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktis b ja/või punktis c sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjuste alusel hinnata kaubamärki, mis koosneb ühelt poolt kirjeldavast sõnakombinatsioonist ja teiselt poolt tähekombinatsioonist, mis vastab asjaomase sõnakombinatsiooni sõnade algustähtedele ja mida iseenesest saab pidada mittekirjeldavaks.

2. Mittekaitstav osa

24. Arvestades seda, et vaidlusalused kaubamärgid koosnevad nii kirjeldavatest osadest kui ka osadest, mis iseenesest ei ole kirjeldavad, tuleb tõmmata paralleel määrusega nr 207/2009 loodud süsteemiga. Ühtlustamisamet võib nimetatud määruse artikli 37 lõike 2 alusel tegelikult nõuda kaubamärgi registreerimise tingimusena, et taotleja loobuks ainuõigusest

[24] Samas tuleb täpsustada, et kõnealune kohtupraktika puudutab enamasti nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimest direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) ja nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrust (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994 L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146), mis on asendatud vastavalt direktiiviga 2008/95 ja määrusega nr 207/2009.

[25] Saksakeelses versioonis *isoliert betrachtet*.

kaubamärgi mõne osa suhtes, millel puudub eristusvõime, juhul kui selle koostisosa sisaldumine kaubamärgis võib tekitada kahtlusi kaubamärgiga pakutava kaitse ulatuse suhtes (mittekaitstav osa).[26]

25. Määruse nr 207/2009 sõnastusest ilmneb siiski, et ühtlustamisametile antud võimalus nõuda kaubamärgi taotlejalt mittekaitstava osa määramist ei tähenda mingil moel seda, et see võiks mõjutada küsimust, kas üht tähist saab registreerida või mitte. Üldiselt keeldutakse sellise kaubamärgi registreerimisest, mis koosneb mitmest osast, millest mõni on kirjeldav või mitteeristatav, üksnes juhul, kui see ei ole tervikuna eristusvõimeline.[27]

26. Kuigi mittekaitstavad osad võivad kaubamärkide vastandumise korral mõjutada hinnangut kaubamärgi pakutava kaitse ulatusele, ei tundu, et ühtlustamisamet kasutab kõnealust, määrusega nr 207/2009 antud võimalust. Tundub vastupidi, et ühtlustamisamet kohaldab põhimõtet, et mitmest osast koosnevates tähistes ei saa kaitse ese olla vaid üks neist osadest.[28]

3. Kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise aluseks olevad üldised huvid

27. Direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktides b ja c sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kaubamärgi kehtetuks tunnistamise põhjuste hindamisel tuleb võtta nõuetekohaselt arvesse nende põhjuste eesmärke ja nende aluseks olevaid üldisi huve. Seepärast tundub, et on vaja esitada selle kohta mõni märkus.

---

[26] Direktiiv 2008/95 ei sätesta mittekaitstava osa võimalust. Kuna menetlusküsimusi nimetatud direktiiviga ette nähtud ühtlustamine ei puudutanud, siis võivad liikmesriikide õigusaktides sellised instituudid sellegipoolest esineda. Seega ei saa ma kõrvale jätta võimalust, et teatavate liikmesriikide õiguskorras esinev mittekaitstava osa võimalus võib vaidlusaluste kaubamärkide hindamisele mõju avaldada.

[27] Vt „Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System", Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, München, 2011, mis on kättesaadav veebilehel http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf.

[28] Vt selle kohta kohtujurist Mengozzi ettepanek kohtuasjas C-48/09 P: Lego Juris *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, milles otsus tehti 14. septembril 2010 (EKL 2010, lk I-8403, ettepaneku punkt 73).

28. Vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale tuleb direktiivi 2008/95 artiklis 3 ja määruse nr 207/2009 artiklis 7 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kaubamärgi kehtetuks tunnistamise erinevaid põhjuseid tõlgendada, arvestades neid üldisi huve, millel igaüks neist põhineb.[29]

29. Esiteks tuleb direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kaubamärgi kehtetuks tunnistamise põhjuste eesmärgi osas märkida, et selle sättega püütakse tagada üldise huvi eesmärki, mis nõuab, et kaupade ja teenuste, mille jaoks registreerimist on taotletud, omadusi kirjeldavad märgid ja tähised oleksid kõigile vabalt kasutatavad.[30]

30. Direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kaubamärgi kehtetuks tunnistamise põhjuste aluseks olev mõte väljendub seega vajaduses tagada teatud tähiste vaba kasutatavus ja kindlustada seeläbi, et asjaomaseid tähiseid saaksid vabalt kasutada kõik asjaomases ärivaldkonnas tegutsevad ettevõtjad.[31] Niisiis on asjakohane Saksa õigusest pärinev põhimõte (*Freihaltebedürfnis*) selle registreerimisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjuse tõlgendamise oluline tegur.[32]

---

[29] Vt selles kohta määruse nr 207/2009 artiklis 7 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjuste tõlgendamise osas 19. aprilli 2007. aasta otsus kohtuasjas C-273/05 P: Siseturu Ühtlustamise Amet *vs*. Celltech (EKL 2007, lk I-2883, punkt 74) ja 15. septembri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-37/03 P: BioID *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2005, lk I-7975, punkt 59 ja seal viidatud kohtupraktika). Vt direktiivi 2008/95 artiklis 3 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kaubamärgi kehtetuks tunnistamise põhjuste kohta 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-265/00: Campina Melkunie (EKL 2004, lk I-1699, punkt 34 ja seal viidatud kohtupraktika).

[30] Vt selle kohta eelkõige 10. märtsi 2011. aasta otsus kohtuasjas C-51/10 P: Agencja Wydawnicza Technopol *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2011, lk I-1541, punkt 75 ja seal viidatud kohtupraktika), eespool viidatud kohtuotsus Campina Melkunie (punkt 35 ja seal viidatud kohtupraktika) ja 23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-191/01 P: Siseturu Ühtlustamise Amet *vs*. Wrigley (EKL 2003, lk I-12447, punkt 31 ja seal viidatud kohtupraktika).

[31] Vt Saksa doktriini tunnuste kohta eelkõige Frisch, A., Das Freihaltebedürfnis im Markenrecht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden, 2007.

[32] Kohtujurist Ruiz-Jarabo Colomer on juba põhjalikult uurinud vaba kasutatavuse nõude ulatust ja päritolu Saksa õiguses (ettepanek kohtuasjas C-102/07: adidas ja adidas Benelux, milles otsus tehti 10. aprillil 2008 (EKL 2008, lk I-2439, ettepaneku punktid 33 jj), mistõttu võin piirduda

31. Nimetatud vaba kasutatavuse nõudest tuleneb, et direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kaubamärgi kehtetuks tunnistamise põhjus peab seega takistama nimetatud eesmärgiga hõlmatud kirjeldavate märkide või tähiste kasutamise ainuõiguse andmist ainult ühele ettevõtjale põhjusel, et need on kaubamärgina registreeritud.[33] Samas rõhutas Euroopa Kohus erinevalt Saksa doktriinist, et direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjuse kohaldamine ei sõltu konkreetse, tegeliku või tõsise vaba kasutatavuse nõude olemasolust ning seega ei ole oluline teada nende konkurentide arvu, kellel on või võib tekkida huvi kõnealust tähist kasutada.[34]

32. Teiseks ilmneb Euroopa Kohtu praktikast direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktis b sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kaubamärgi kehtetuks tunnistamise põhjuse osas, et asjakohane üldine huvi on tihedalt seotud kaubamärgi peamise ülesandega, st eesmärgiga võimaldada kaupade või teenuste lõpptarbijatel või -kasutajatel ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaubamärgiga tähistatud kaupa või teenust sellest, millel on teistsugune päritolu.[35]

---

mõne sissejuhatava märkusega, mis võimaldavad paremini mõista selle mõiste ülesannet liidu õiguse kontekstis.

[33] Vt selle kohta eelkõige 12. jaanuari 2006. aasta otsus kohtuasjas C-173/04 P: Deutsche SiSi-Werke *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2006, lk I-551, punkt 62 ja seal viidatud kohtupraktika), eespool viidatud kohtuotsus Campina Melkunie (punkt 75) ja 4. mai 1999. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee (EKL 1999, lk I-2779, punkt 25).

[34] Vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Agencja Wydawnicza Technopol *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (punkt 39 ja seal viidatud kohtupraktika).

[35] Euroopa Kohtu praktikas on seda ideed, mis viitab kaubamärgi eristamisülesandele, väljendatud mitmel viisil. Vt eelkõige 22. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C-323/09: Interflora Inc. ja Interflora British Unit (EKL 2011, lk I-8625, punktid 37–39), 12 juuli 2011. aasta otsus kohtuasjas C-324/09: L'Oréal SA jt *vs*. eBay International AG jt (EKL 2011, lk I-6011, punkt 80), 8. mai 2008. aasta otsus kohtuasjas C-304/06 P: Eurohypo *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2008, lk I-3297, punkt 56 ja seal viidatud kohtupraktika) ja 12. novembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-206/01: Arsenal Football Club (EKL 2002, lk I-10273, punkt 51).

33. Esitatud eelotsuse küsimusi hinnates on oluline nimetatud üldisi huve meeles pidada.

B. *Kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kaubamärgi kehtetuks tunnistamise põhjuste hindamine*

1. Kaubamärgi kirjeldava olemuse ja eristusvõime seos

34. Kõigepealt soovin rõhutada, et direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktides b ja c sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kaubamärgi kehtetuks tunnistamise põhjused on omavahel tihedalt seotud. Kui kaubamärgi puhtalt kirjeldav olemus on tuvastatud punkti c alusel, on võimalik kohaldada selle artikli punkti b. Teisisõnu, sõnamärgi eristusvõime puudumine tuleneb sellest, et tähis on kirjeldav, mitte vastupidi.[36]

35. Viin oma analüüsi läbi seda eeldust silmas pidades. Selles osas tuleb siiski meenutada, et tähisel võib puududa eristusvõime ka muudel põhjustel kui ta võimaliku kirjeldava olemuse tõttu[37] ja tähise eristusvõime puudumist ei saa põhjendada üksnes tähise kirjeldava olemusega, võtmata arvesse erinevaid üldisi huve, mis on nende kahe keeldumispõhjuse aluseks.[38]

36. Samuti on oluline märkida, et vastupidi komisjoni kirjalikes märkustes esitatud väidetele on vaja teha vahet erinevate direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktides b ja c sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjuste vahel. Väljakujunenud kohtupraktikas on sedastatud, et kuigi nende põhjuste kohaldamise alad teatud määral kattuvad, on tegelikult kõik põhjused teistest sõltumatud ja neid tuleb kontrollida eraldi.[39]

37. Lisaks tuleb selles osas märkida, et Euroopa Kohus on juba otsustanud, et selle kontrollimisel, kas mitmest sõnast või ühest sõnast ja numbrist koosnev kaubamärk on kirjeldav, võib osaliselt hinnata iga sõna või numbrit

---

[36] Vt kohtujurist Ruiz-Jarabo Colomeri ettepanek kohtuasjas C-104/00 P: DKV *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, milles otsus tehti 19. septembril 2002 (EKL 2002, lk I-7561).

[37] Vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Agencja Wydawnicza Technopol *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (punkt 46 ja seal viidatud kohtupraktika).

[38] Vt eespool viidatud kohtuotsus Eurohypo *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (punktid 55–62).

[39] Vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Eurohypo *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (punkt 54 ja seal viidatud kohtupraktika).

eraldi, kuid igal juhul tuleb seda kontrollida ka seoses tervikuga, mille asjaomased osad moodustavad.[40]

38. Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, et üldjuhul on selliste kaubamärgi osade lihtne kombinatsioon, millest igaüks kirjeldab kauba või teenuse omadust, mille jaoks registreerimist taotletakse, ka ise direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses neid omadusi kirjeldav. Samas ei pruugi selline ühend olla nimetatud sätte tähenduses kirjeldav tingimusel, kui sellest jääb mulje, mis on piisavalt erinev muljest, mis jääb seda moodustavate osade lihtsast kombinatsioonist.[41]

39. Lisaks ei välista asjaolu, et ühelgi neist koostisosadest eraldi võetuna ei ole eristusvõimet, võimalust, et nende osade kombinatsioon võiks siiski olla eristusvõimeline.[42]

40. Põhikohtuasjas käsitletavate sõnamärkidega sarnaste sõnamärkide puhul, mis koosnevad kirjeldavatest sõnadest, mis on seotud tähekombinatsiooniga, mis vastab nende sõnade algustähtedele ning mida võib iseenesest pidada mittekirjeldavaks, tekib küsimus, kas kirjeldavale tähekombinatsioonile niisuguse lühendi lisamisega, mis iseenesest ei ole kirjeldav, võib kaasneda see, et need kaubamärgi sõnalised osad tervikuna muutuvad mittekirjeldavaks, isegi eristusvõimeliseks, mida nõutakse sellise kaubamärgi registreerimiseks.

41. Teisisõnu tuleb põhikohtuasjades üht ja sama tähekombinatsiooni samade kaupade ja teenuste puhul alati hinnata ühetaoliselt, olenemata sellest, kas tähekombinatsioon esitatakse kaubamärgina registreerimiseks eraldi või koos teiste kirjeldavate koostisosadega.

---

[40] Vt muu hulgas 6. veebruari 2009. aasta määrus kohtuajsas C-17/08 P: MPDV Mikrolab *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2009, lk I-16, punkt 38 ja seal viidatud kohtupraktika).

[41] Vt eespool viidatud kohtuotsus Campina Melkunie (punktid 39 ja 40).

[42] Vt selle kohta 13. jaanuari 2011. aasta otsus kohtuasjas C-92/10 P: Media-Saturn-Holding *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (punkt 36), eespool viidatud kohtuotsus Eurohypo vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (punkt 36) ja eespool viidatud kohtuotsus BioID *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (punkt 29).

42. Selles osas on kasulik tähele panna, et Euroopa Kohtu arvates ei ole kaubamärgil, mis on direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punkti c mõttes asjaomaste kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, samade kaupade või teenuste suhtes mingil juhul eristusvõimet.[43]

43. Kõnealuste koostisosadega seoses tundub, et kõnealuste kaubamärkide hindamise käigus on vaja enne nende kaubamärkide tervikmulje uurimist anda hinnang nende koostisosadele.

2. Kaubamärkide koostisosad

44. Esiteks märgib eelotsusetaotluse esitanud kohus kohtuasja Strigl ja kaubamärgi „Multi Markets Fund MMF" osas sisuliselt, et sõnakombinatsiooni „Multi Markets Fund" puhul on tegemist tähisega, mis kirjeldab pakutavaid teenuseid, st teenused, mida osutatakse eelkõige seoses ühe fondiga, mis investeerib erinevatel turgudel. Eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib ka, et asjaomasel avalikkusel on lihtne mõista sõnakombinatsioonis „Multi Markets Fund" esinevaid sõnu nii ükshaaval kui ka ühendis, mille need moodustavad.

45. Eelotsusetaotluse esitanud kohus asus tähekombinatsiooni „MMF" osas seisukohale, et seda tuleb eraldi võetuna pidada täheühendiks, millele sellisena ei saa kirjeldavat tähendust omistada. Samas märkis ta, et see tähekombinatsioon paikneb vahetult sõnakombinatsiooni „Multi Markets Fund" järel, millest võib järeldada, et asjaomane avalikkus tajub seda asjaomase sõnakombinatsiooni lühendina. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu arvates tajub tähist sellisena ka piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas keskmine tarbija.

46. Teiseks tuleb Securvita kohtuasja ja kaubamärgi NAI – Der Natur-Aktien-Index osas märkida, et mõiste „Natur-Aktien-Index" kirjeldab samaväärselt mõistetega „Öko-Aktien" (öko-aktsiad), „Umweltaktien" (keskkonnaaktsiad) või „grüne Aktien" (rohelised aktsiad) ökoloogilise suunitlusega äriühingute aktsiaid ja seega teatud liiki väärtpabe-

[43] Vt eelkõige 12. veebruar 2004. aasta otsus kohtuasjas C-363/99: Koninklijke KPN Nederland (EKL 2004, lk I-1619, punkt 86).

reid. Lisaks kasutatakse tähist „Natur-Aktien" rahandusvaldkonnas laialdaselt erinevate kaupade omaduste kirjeldamiseks. Riigisisese kohtu arvates kirjeldab sõnakombinatsioon asjaomase avalikkuse jaoks kaubamärgiga hõlmatud teenuseid direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses.

47. Tähekombinatsiooni „NAI" osas, mis mõttekriipsuga eelneb sõnakombinatsioonile „Der Natur-Aktien-Index", märgib eelotsusetaotluse esitanud kohus, et see ei kujuta endast tavapärast ja üldmõistetavat lühendit, mida asjaomane avalikkus võib pidada neid teenuseid kirjeldavaks, mille jaoks kaubamärk on registreeritud. Järelikult ei saa asuda seisukohale, et tähekombinatsioon „NAI" eraldi võetuna kirjeldab direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses nende teenuste omadust, mille jaoks kaubamärk on registreeritud.

3. Kaubamärkide tervikmulje

48. Meenutan kõigepealt, et kuigi selliseid tähekombinatsioone, nagu käsitletakse põhikohtuasjas, võib eraldi võetuna pidada eristusvõimelisteks teenuste puhul, mida kõnealused kaubamärgid hõlmavad, ei saa aga sellest hoolimata viisi, kuidas asjaomane avalikkus neid tajub, hinnata üksnes seoses kaubamärgi erinevate koostisosadega, vaid põhimõtteliselt siiski kaubamärgist jääva tervikmulje põhjal.

49. Eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib põhikohtuasjas käsitletavate kaubamärkide tervikmulje osas, et kolm kõnealust suurtähte, vastavalt „MMF" ja „NAI", ühtivad kolme kõnealuse sõnaga asjaomastest sõnakombinatsioonidest, st „Multi Markets Fund" ja „Natur-Aktien-Index". Seega võib avalikkus pidada tähekombinatsiooni kergesti sõnakombinatsiooni lühendiks, mis vastavalt olukorrale sellele kas eelneb või järgneb.

50. Kaubamärgi NAI – Der Natur-Aktien-Index ülesehituse kohta tuleb veel märkida, et tähekombinatsioonile „NAI" järgneb mõttekriips, mis seob selle sõnakombinatsiooniga. Nagu eelotsusetaotlusest ilmneb, võib seda mõttekriipsu pidada tervikmuljet niivõrd tugevdavaks, et selle puhul on tegemist lihtsalt talle järgneva sõnakombinatsiooni lühendiga. Selle kohta märgib eelotsusetaotluse esitanud kohus, et sellist järeldust ei sea kahtluse

alla asjaolu, et lühend „NAI” ei sisalda sellele järgnevas sõnakombinatsioonis esineva määrava artikli „Der” algustähte, kuna artikkel „Der” on nende nimisõnade teisejärguline element, mille algustähti kõnealuses lühendis korratakse.

51. Selles osas toon lihtsalt kõrvalmärkusena esile, et mulle ei tundu veenev ühtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja põhjendus märgi NAI – Der Natur-Aktien-Index ühenduse kaubamärgina registreerimise kohta. Ühtlustamisamet väidab, et tähekombinatsioonil „NAI” eraldi võetuna ei ole mingit kirjeldavat tähendust ja sõnakombinatsiooni „Der Natur-Aktien-Index” lisamine ei muuda seda asjaolu mitte mingil moel. Ühtlustamisameti arvates oleks teistsuguse järelduse korral võinud selline tähekombinatsioon muutuda kirjeldavate sõnaliste osade lisamisel „tagantjärele” tervikuna kirjeldavaks.[44]

52. Siiski ei ole välistatud võimalus, et sellised tähekombinatsioonid eraldi võetuna võiksid muutuda kirjeldavaks juhul, kui need iseenesest võivad viidata muudele lühenditele ja kui need eraldi võetuna ei kirjelda asjaomaste kaubamärkidega hõlmatud kaupu või teenuseid. Soovin siiski rõhutada, et keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna ega uuri selle eri detaile.[45]

53. Ühtlustamisameti otsuses esitatud seisukohas ei arvestatud kaubamärgi tervikmuljet, mida, nagu ma juba olen välja toonud, tuleb direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktides b ja c loetletud kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjuste hindamisel arvesse võtta. Käsitletavaid kaupu ja teenuseid kirjeldavast sõnakombinatsioonist koosnevate kaubamärkide tervikmuljet ning selles sõnakombinatsioonis sisalduvate sõnade algustähtedest koosnevat tähekombinatsiooni silmas pidades tundub viimati nimetatu nende kaubamärkide domineeriv

[44] Vt eelkõige eespool viidatud ühtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja 15. oktoobri 2009. aasta otsuse (asi R 1630/2008-4) punktid 12 ja 16.

[45] Vt eelkõige segiajamise tõenäosuse hindamise kohta 2. septembri 2010. aasta otsus kohtuasjas C-254/09 P: Calvin Klein Trademark Trust *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2010, lk I-7989, punkt 45 ja seal viidatud kohtupraktika).

osa olevat. Minu arvates ei suuda tähekombinatsioon, mis koosneb sõnakombinatsiooni moodustava kolme sõna algustähtedest, jätta piisavalt erinevat muljet sellest muljest, mis jääb seda kaubamärki moodustavate koostisosade lihtsast ühendist.

54. Lisan veel, et tähekombinatsioon, mida asjaomane avalikkus tajub selle kõrval oleva sõnakombinatsiooni lühendina, ei suuda ületada selle kaubamärgi tervikmuljes kõigi osade summat isegi mitte siis, kui sellel tähekombinatsioonil eraldi võetuna on eristusvõime. Kaubamärgi ühe osa eristusvõime, st kõnealuse tähekombinatsiooni eristusvõime, tuleneb seega kaubamärgi tervikmuljest. Niisiis on näiteks väljamõeldud sõnamärgi Two for tea – 24T tervikmulje erinev sellest muljest, mis jääb 24T-st.

55. Soovin rõhutada asjaolu, et kaubamärgi tähendust tuleb uurida igakülgselt. Kaubamärgi igakülgne hindamine ei saa sellise kaubamärgi puhul, mille osad on üksteisega tihedalt seotud ja mille kaks osa selgitavad üksteist vastastikku, viia teistsugusele järeldusele kui kaubamärgi osi eraldi hinnates.

56. Põhikohtuasjas käsitletavate kaubamärkide igakülgse hindamise põhjal leian, et avalikkus peab lühendit, mis eraldi võetuna ei ole kirjeldav, kirjeldavaks tema kõrval asuva sõnakombinatsiooni tõttu, kuna üksteist vastastikku selgitavad osad on asetatud kõrvuti. Sellest tuleneb, et sõnakombinatsioonis sisalduvate sõnade algustähtedest koosneval tähekombinatsioonil on sõnakombinatsioonis vaid täiendav positsioon, millest järeldan, et sellisest tähekombinatsioonist koosnev kaubamärgi osa on sellise kaubamärgi tervikmuljes teisejärguline.[46] Kirjeldav sõnakombinatsioon annab kaubamärki tervikuna hinnates sellele kirjeldava tähenduse.

57. Hoolimata sellest järeldusest tuleb veel vastata eelotsusetaotluse esitanud kohtu küsimusele, mis puudutab direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punk-

[46] Vt analoogia alusel eespool viidatud 2. septembri 2010. aasta kohtuotsus Calvin Klein Trademark Trust *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (punkt 57).

tides b ja c sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjuste kohaldamise ala seoses selliste kaubamärkidega, nagu käsitletakse põhikohtuasjas.

4. Direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktides b ja c sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjuste valik

58. Direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktides b ja c sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjuste eristamisel selliste kaubamärkide puhul, nagu käsitletakse põhikohtuasjas, tuleb võtta arvesse mitte ainult nende tervikmuljet, vaid ka keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjuste aluseks olevaid üldisi huve. Seega tuleb veel kord rõhutada esiteks teatud tähiste vaba kasutatavuse nõuet ja teiseks kaubamärgi eristamisülesannet, mis peab võimaldama eristada kaubamärgiga hõlmatud kaupu ja teenuseid teistsuguse päritoluga kaupadest või teenustest.

59. Sellest vaatevinklist lähtudes on niisuguse kaubamärgi registreerimisega nõustumine, mis koosneb ainult sellistest märkidest või tähistest, mis on kirjeldavad ja mis peavad jääma vabalt kasutatavaks, vastuolus isegi direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjuse mõttega.

60. Selleks et tagada vaba kasutatavuse eesmärgi täielik realiseerumine, on Euroopa Kohus täpsustanud, et ei ole vaja, et direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktiga c hõlmatud kaubamärgis sisalduvaid kirjeldavaid märke või tähiseid registreerimistaotluse esitamise ajal ka tegelikult kasutataks registreerimistaotluses osutatud kaupade või teenuste või nende omaduste kirjeldamiseks. Piisab sellest, kui neid märke ja tähiseid võib sellisel eesmärgil kasutada.[47] Sõnalise tähise registreerimisest tuleb kõnealuse direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c alusel seega keelduda, kui vähemalt üks võimalik tähendus tähistab asjaomaste kaupade või teenuste omadust.[48]

---

[47] Vt eelkõige eespool viidatud kohtuotsus Agencja Wydawnicza Technopol *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (punkt 38 ning seal viidatud kohtupraktika).

[48] Vt eelkõige 5. veebruari 2010. aasta määrus kohtuasjas C‑80/09 P: Mergel jt *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (punkt 37 ja seal viidatud kohtupraktika).

61. Sellegipoolest hõlmab direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punkti c sõnastus kaubamärke, mis koosnevad ainult kirjeldavatest märkidest või tähistest. Samas koosnevad põhikohtuasjades vaidlusalused kaubamärgid ühelt poolt kirjeldavatest osadest (sõnakombinatsioonid) ja teiselt poolt osadest, mis iseenesest ei ole kirjeldavad (tähekombinatsioonid). Nagu olen juba märkinud, tuleneb sellisel juhul niisuguse tähekombinatsiooni kirjeldav tähendus, mis iseenesest ei ole kirjeldav, kaubamärgi igakülgsest hindamisest. Täpsemalt tuleneb nende tähekombinatsioonide kirjeldav olemus sõnakombinatsioonis esinevatest sõnadest, mille algustähtedest kõnealused tähekombinatsioonid koosnevad.

62. Samas ei esine mingit vajadust tagada iseenesest nende tähekombinatsioonide ega ka kaubamärgi kui terviku vaba kasutatavust, sest kuigi see kaubamärk on kirjeldav, ei koosne see üksnes kirjeldavatest tähistest või märkidest. Seetõttu tuleb nende kaubamärkide hindamisel kohaldada direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktis b sätestatud eristusvõime tingimust.

63. Nimetatud artikli punkti b alusel peab sellise kaubamärgi osade kombinatsiooni eristusvõime hindamisel riigisisene kohus vaidlusaluseid kaubamärke igakülgselt hinnates kontrollima, kas viimased suudavad täita kaubamärgi põhiülesannet eristada selle kaubamärgiga hõlmatud kaupu või teenuseid teistsuguse päritoluga kaupadest või teenustest. Käesoleval juhul on küsimus selles, kas kombinatsioon, mis tekib kaubamärgi kirjeldavatest osadest ja koostisosast, mis iseenesest ei ole kirjeldav, suudab kõnealuses kaubamärgis jätta mulje, mis on piisavalt erinev muljest, mis jääb seda moodustavate osade lihtsast ühendist.[49]

64. Olukorras, kus sõnamärk koosneb kirjeldavast sõnakombinatsioonist ja tähekombinatsioonist, mis ei ole kirjeldav ja mis on moodustatud kirjeldavate sõnade algustähtedest, asun igakülgse hindamise järel seisukohale, et tähekombinatsioon, mis iseenesest ei ole kirjeldav, muutub käsitletava-

[49] Vt selle kohta 25. veebruari 2010. aasta otsus kohtuasjas C-408/08 P Lancôme *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2010, lk I-1347, punkt 61 ja seal viidatud kohtupraktika).

tel erilistel asjaoludel kirjeldavaks. Kuna sellistest osadest koosnev kaubamärk ei koosne aga ainuüksi kirjeldavatest märkidest või tähistest direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses, tuleb sedalaadi kaubamärgi registreeritavuse hindamisel kohaldada direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punkti b.

V. Ettepanek

65. Eeltoodud kaalutlustest lähtudes teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata Bundespatentgerichti kahele eelotsuse küsimusele järgmiselt.

Sõnamärki, mis koosneb kirjeldavast sõnakombinatsioonist ja tähekombinatsioonist, mis iseenesest ei ole kirjeldav ja mis on moodustatud selles sõnakombinatsioonis esinevate kõigi sõnade algustähtedest ning mida avalikkus tajub sõnakombinatsiooni lühendina ning mida võib tervikuna mõista kui üksteist vastastikku selgitavate kirjeldavate tähiste või lühendite kombinatsiooni, tuleb hinnata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 3 lõike 1 punktis b sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kaubamärgi kehtetuks tunnistamise põhjuste alusel, mitte selle direktiivi artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kaubamärgi kehtetuks tunnistamise põhjustest lähtudes, sest selline kaubamärk ei koosne ainult kirjeldavatest märkidest või tähistest.

ÜLDKOHTU OTSUS (kaheksas koda)
15. jaanuar 2015[50]

Ühenduse kaubamärk – Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering – Sõnamärk MONACO – Absoluutsed keeldumispõhjused – Kirjeldavus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 151 lõige 1 ja artikli 154 lõige 1 – Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c ning artikli 7 lõige 2 – Osaline kaitsest keeldumine

Kohtuasjas T‑197/13,

Marques de l'État de Monaco (MEM), asukoht Monaco (Monaco), esindaja: advokaat S. Arnaud,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindaja: V. Melgar,

kostja,

mille ese on hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 29. jaanuari 2013. aasta otsuse (asi R 113/2012‑4) peale, mis käsitleb sõnamärgi MONACO Euroopa Ühendust nimetavat rahvusvahelist registreeringut,

ÜLDKOHUS (kaheksas koda),

koosseisus: koja esimees D. Gratsias, kohtunikud M. Kancheva ja C. Wetter (ettekandja),

kohtusekretär: E. Coulon,

arvestades 1. aprillil 2013 Üldkohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 7. augustil 2013 Üldkohtu kantseleisse saabunud vastust,

[50] Kohtumenetluse keel: prantsuse.

arvestades 5. novembri 2013. aasta otsust lubada esitada Üldkohtu kantseleisse hageja 22. oktoobri 2013. aasta kirja,

arvestades 21. novembril 2013 Üldkohtu kantseleisse saabunud seisukohti selle kirja kohta,

arvestades Üldkohtu kodade koosseisu muutmist,

arvestades asjaolu, et ühe kuu jooksul alates kirjaliku menetluse lõpetamisest teatamisest ei olnud pooled esitanud taotlust kohtuistungi määramiseks, ning otsustades ettekandja-kohtuniku ettekande ja Üldkohtu kodukorra artikli 135a alusel teha otsuse ilma suulise menetluseta,

on teinud järgmise

otsuse.

Vaidluse taust

1. Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) Rahvusvaheline Büroo registreeris 1. detsembril 2010 Monaco Vürstiriigi sõnamärgi MONACO Euroopa Ühendust nimetava rahvusvahelise registreeringu (edaspidi „kõnealune kaubamärk"). See registreering saabus Siseturu Ühtlustamise Ametisse (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet") 24. märtsil 2011.

2. Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41 ja 43.

3. Ühtlustamisamet andis Madridis 27. juunil 1989. aastal vastu võetud ühinenud märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli (ELT 2003, L 296, lk 22; ELT eriväljaanne 17/01, lk 317) artikli 5 ja komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95 (millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189) (muudetud)) eeskirja 113 alusel 1. aprillil 2011 välja *ex officio* teate kõnealuse kaubamärgi Euroopa Ühenduses esialgsest kaitsest keeldumise kohta seoses teatavate

Euroopa Ühendust nimetava rahvusvahelise registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenustega (edaspidi „asjaomased kaubad ja teenused”). Need kuuluvad klassidesse 9, 16, 39, 41 ja 43 ning vastavad asjaomastes klassides järgmisele kirjeldusele:

– klass 9: „magnetandmekandjad”;

– klass 16: „paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised; fotod”;

– klass 39: „transport; reiside korraldamine”;

– klass 41: „meelelahutus; spordialane tegevus”;

– klass 43: „tähtajaline majutus”.

4. Keeldumist põhjendati kõnealuse kaubamärgi asjaomaste kaupade ja teenuste eristusvõime puudumise ja kirjeldavusega nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1) artikli 7 lõike 1 punktide b ja c tähenduses.

5. Pärast seda, kui Monaco valitsus oli esialgse kaitsest keeldumise teates esitatud vastuväidetele vastanud, kinnitas kontrollija 18. novembri 2011. aasta otsuses kaubamärgi osalise kaitsest keeldumise EL-is, tuginedes asjaomaste kaupade ja teenuste suhtesvarem esitatud põhjendustele. Seevastu võttis ta tagasi esialgse kaitsest keeldumise otsuses esitatud vastuväited klassi 9 kuuluvate kaupade „heli või kujutise salvestamise, edastamise ja taasesitamise aparatuur” osas.

6. Monaco Vürstiriigi valitsus esitas 13. jaanuaril 2012 ühtlustamisametile selle otsuse peale määruse nr 207/2009 artiklite 58–64 alusel apellatsioonkaebuse.

7. Hageja, Monaco õiguse alusel asutatud aktsiaselts Marques de l’État de Monaco (edaspidi „MEM”), astus 17. aprillil 2012 kõnealuse kaubamärgi omanikuna Monaco Vürstiriigi valitsuse asemele.

8. Ühtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja 29. jaanuari 2013. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus”) jäeti kaebus rahuldamata. Muu seas leidis apellatsioonikoda, et hagejal ei ole eriõigust kõnealuse kaubamärgi

kasutamiseks asjaomaste kaupade ja teenuste tähistamisel, oluline on ükskõnes teada, kas seda kaubamärki võib registreerida määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c tähenduses. Ta tugines keeldumisel kõigepealt määruse artikli 7 lõike 1 punktile c, mille alusel saab keelduda kirjeldavate kaubamärkide registreerimisest nagu need, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses geograafilist päritolu. Ta tuletas siinkohal meelde kohtupraktikat, mille kohaselt peab asjaomaste tähiste ja nendega hõlmatud kaupade või teenuste vaheline seos olema piisavalt otsene ja konkreetne, ning pidas seda kohtupraktikat käesoleval juhul asjakohaseks, kuna mõiste „monaco" tähistab samanimelist territooriumi ja sellest võib seetõttu mõnes keeles aru saada nii, et liidu territooriumil tähistatakse sellega asjaomaste kaupade ja teenuste geograafilist päritolu või sihtkohta. Ta leidis seejärel, et kõnealusel kaubamärgil ilmselgelt puudub asjaomaste kaupade ja teenustega määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses eristusvõime. Ta täpsustas, et need põhjendused on asjakohased ka seoses määruse artikli 7 lõikes 2 sätestatuga.

Poolte nõuded

9. Hageja palub Üldkohtul:

   – tühistada vaidlustatud otsus;

   – lisataotlusena küsida „vajaduse korral" Euroopa Kohtult, kas määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c ja artikli 7 lõige 2 on kolmandatele riikidele kohaldatavad;

   – mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

10. Ühtlustamisamet palub Üldkohtul:

   – jätta hagi osaliselt vastuvõetamatuse tõttu ja osaliselt põhjendamatuse tõttu rahuldamata;

   – mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitlus

11. Hageja on esitanud vaidlustatud otsuse tühistamisnõude põhjenduseks formaalselt viis väidet, mida saab sisu järgi jaotada kolmeks väiteks. Esiteks, et põhjendused on ebapiisavad, teiseks, et on rikutud määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b ja artikli 7 lõiget 2, ning kolmandaks, et on rikutud selle määruse artikli 7 lõike 1 punkti c ja artikli 7 lõiget 2.

12. Ühtlustamisamet vaidleb hageja esitatud väidetele ja argumentidele vastu.

13. Määruse nr 207/2009 artikli 151 lõike 1 alusel on rahvusvahelisel registreeringul, milles nimetatakse Euroopa Ühendust, alates Madridi protokolli artikli 3 lõike 4 kohasest registreeringust sama mõju, mis on ühenduse kaubamärgitaotlusel. Määruse artikli 154 lõige 1 sätestab, et Euroopa Ühendust nimetavaid rahvusvahelisi registreeringuid kontrollitakse absoluutsete keeldumispõhjuste osas samal viisil nagu ühenduse kaubamärgitaotlusi (kohtuotsus, 13.4.2011, Deichmann *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (punktiiriga ääristatud sarikat kujutav kujutismärk), T‑202/09, EU:T:2011:168, punkt 24).

14. Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b kohaselt ei registreerita kaubamärke, millel puudub eristusvõime. Sama määruse artikli 7 lõike 1 punkti c kohaselt ei registreerita „kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi". Lisaks sätestab sama määruse artikli 7 lõige 2, et lõiget 1 kohaldatakse olenemata sellest, et registreerimata jätmise põhjused on ainult teatavas ühenduse osas.

15. Neid kaalutlusi tuleb arvesse võtta kõigepealt selle uurimisel, kas apellatsioonikoda on vaidlustatud otsust tehes täitnud temal lasuvat põhjendamiskohustust.

Väide, et rikutud on piisava põhjendamise kohustust

16. Ühtlustamisamet on määruse nr 207/2009 artikli 75 alusel kohustatud oma otsuseid põhjendama. Nimetatud põhjendamiskohustusel on sama ulatus

kui ELTL artiklis 296 sätestatud kohustusel, mille kohaselt peab põhjendusest selgelt ja üheselt nähtuma akti vastuvõtja arutluskäik. Nimetatud kohustusel on kaks eesmärki: esiteks peab olema huvitatud isikutel oma õiguste kaitsmiseks võimalik mõista võetud meetme põhjuseid ja teiseks peab olema Euroopa Liidu Kohtul võimalik kontrollida otsuse õiguspärasust (kohtuotsused, 19.5.2010, Zeta Europe *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (Superleggera), T‑464/08, EU:T:2010:212, punkt 47, ja 21.5.2014, Eni *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Emi (IP) (ENI), T‑599/11, EU:T:2014:269, punkt 29).

17. Hageja väidab, et kuna apellatsioonikoda vaidlustatud otsust õiguslikult piisavalt ei põhjendanud, rikkus ta määruse nr 207/2009 artiklit 75, ELTL artiklit 296 ning 4. novembril 1950 Roomas allkirjastatud inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklit 6.

18. Ta leiab esiteks, et apellatsioonikoda piirdus määruse nr 207/2009 asjakohastele sätetele ning nendega seotud kohtupraktikale viitamisega, täpsustamata aluseks võetud faktilisi asjaolusid, jättes hageja niimoodi ilma selgitusest tema taotluse rahuldamisest osalise keeldumise kohta. Teiseks leiab ta, et vaidlustatud otsuse põhjendus puudub või vähemalt on ebapiisav või vastuoluline osas, mis puudutab kaitsest keeldumist klassi 9 kuuluvate kaupade suhtes.

19. Mis puutub esimesse etteheitesse, mille kohaselt apellatsioonikoda ei esitanud vaidlustatud otsuses põhjendusi, millele ta selles tugines, siis tuleb kõigepealt täpsustada, et põhjendamiskohustuse täitmiseks ei pea apellatsioonikoda esitama menetluspoolte kõiki arutluskäike ammendavalt ning üksikasjalikult järgivat ülevaadet (vt kohtuotsus, 12.7.2012, Gucci *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Chang Qing Qing (GUDDY), T‑389/11, EU:T:2012:378, punkt 16 ja seal viidatud kohtupraktika). Seega piisab, kui asjaomane institutsioon esitab otsuse ülesehituses olulise tähtsusega asjaolud ja õiguslikud kaalutlused (eespool punktis 16 viidatud kohtuotsus ENI, EU:T:2014:269, punkt 30; vt selle kohta kohtuotsus, 14.2.1990, Delacre jt *vs*. komisjon, C‑350/88, EKL, EU:C:1990:71, punkt 16).

20. Sellega seoses tuleb lisada, et vastupidi hageja väidetele märkis apellatsioonikoda pärast seda, kui oli vaidlustatud otsuse punktis 2 loetlenud asjaomased kaubad ja teenused ning seejärel esitanud kontrollija otsuse põhjendused (vaidlustatud otsuse punktid 8–13), et mõistet „monaco" „tajutakse vahetult kui pelgalt informatiivset väljendit, mis tähistab asjaomaste kaupade ja teenuste geograafilist päritolu või sihtkohta", nimelt Monacot (vaidlustatud otsuse punkt 25). Ta selgitas vaidlustatud otsuse punktides 26–29, milles seisneb seos iga asjaomase kauba või teenuse ja Monaco territooriumi vahel, märkides nii klassi 9 kuuluvate kaupade „magnetandmekandjad" ja klassi 16 kuuluvate kaupade „paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised; fotod" osas, et kõnealune kaubamärk võib „vastata selliste kaupade sisule nagu raamatud, reisijuhid, fotod jms, mis on seotud Monaco Vürstiriigiga" (vaidlustatud otsuse punkt 26). Ta leidis ka, et kõnealune kaubamärk võib klassi 39 kuuluvaid teenuseid „transport; reiside korraldamine" puudutavas osas „selgesti näidata nende teenuste sihtkohta või päritolu" (vaidlustatud otsuse punkt 27) ning et klassi 41 kuuluvaid teenuseid „meelelahutus; spordialane tegevus" ilmselt osutatakse Monacos (vaidlustatud otsuse punkt 28) ja klassi 43 kuuluvaid teenuseid „tähtajaline majutus" osutatakse Monaco Vürstiriigi territooriumil (vaidlustatud otsuse punkt 29). Apellatsioonikoda järeldas sellest, et vastavate kaupade ja teenustega seoses tajutaks kõnealust kaubamärki selle olemuslikus tähenduses, mitte kaubamärgina, ning seetõttu on see tähis määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti c tähenduses kirjeldav (vaidlustatud otsuse punktid 30 ja 31).

21. Eeltoodust tuleneb, et esimene etteheide, mille kohaselt ei ole vaidlustatud otsuses faktilisi asjaolusid esitatud, ei ole ise faktiliste asjaoludega põhjendatud ning seetõttu tuleb see tagasi lükata.

22. Mis puutub teise etteheitesse, siis märgib hageja, et apellatsioonikoda piirdus kontrollija otsuse kinnitamisega, mis vastava esimese otsuse põhjenduste puudulikkuse või vastuolulisuse tõttu takistab klassi 9 kuuluvate kaupade osas keeldumise täpsest ulatusest arusaamist.

23. Vastab tõele, et kontrollija otsus (millega seoses tuleb rõhutada, et seda ei ole Üldkohtule kontrollimiseks esitatud, kuivõrd viimane lahendab ühtlustamisameti apellatsioonikoja otsuste peale esitatud hagisid) on raskesti arusaadav. Selle otsuse lehekülje 6 alguses on märgitud, et „keeldumisest on loobutud […] kaupade „heli või kujutise salvestamise, edastamise ja taasesitamise aparatuur; magnetandmekandjad" osas" ning „see jääb jõusse kaupade „magnetandmekandjad" osas". See kahemõttelisus on aga hajutatud kontrollija otsuse lehekülje 10 lõpus ja lehekülje 11 alguses, kuna kaupade seas, mille suhtes on kõnealuse kaubamärgi kaitsmisest keeldutud, on nimetatud klassi 9 kuuluvad kaubad „magnetandmekandjad", ning aktsepteeritud kaupade seas samuti klassi 9 kuuluvad „teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja -kontrollseadmed ja -vahendid; heli või kujutise salvestamise, edastamise ja taasesitamise aparatuur; heliplaadid; müntkäitatavad mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad; infotöötlusseadmed ja arvutid; tulekustutid".

24. Seega väidab hageja vääralt, et kontrollija otsuse põhjenduste puudulikkus on mingil viisil kandunud üle vaidlustatud otsusesse, kuna esimese otsuse lugemisel ei jää kahtlust, milliste klassi 9 kuuluvate kaupade osas on taotlus rahuldatud ja milliste osas on see tagasi lükatud. Igal juhul on üksnes vaidlustatud otsus Üldkohtu õiguspärasuse kontrolli ese.

25. Nagu eespool punktis 20 märgitud, täpsustas apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 2, millised on asjaomased kaubad ja teenused. Selles on ainsate klassi 9 kuuluvate kaupade osas nimetatud „magnetandmekandjad". Nagu käesoleva kohtuotsuse samas punktis ka rõhutatud, lähtus ta kõnealuste kaupade otsese ja konkreetse seose uurimisel Monaco Vürstiriigiga sõna-sõnalt sellest nimetusest (vaidlustatud otsuse punkt 26). Sellest tuleneb, et vastupidi hageja väidetele põhjendas apellatsioonikoda vaidlustatud otsust klassi 9 kuuluvate kaupade osas nõuetekohaselt ja võimaldas tulemuslikult hagejal vaidlustada tema analüüsi Üldkohtus.

26. Seega tuleb hageja teine etteheide ning seetõttu kogu esimene väide tagasi lükata.

Väide, et on rikutud määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti c ja artikli 7 lõiget 2

27. Hageja see väide koosneb tegelikult neljast osast: esimene põhineb väitel, et apellatsioonikoda eiras määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti c kohaldamisala koostoimes selle määruse artikliga 5 ning seetõttu määruse artikli 7 lõiget 2, kui ei võtnud arvesse asjaolu, et kõnealuse kaubamärgi esialgne omanik oli liidu suhtes kolmas riik; teine puudutab seda, et apellatsioonikoda rikkus selle kindlakstegemisel, mis on määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti c üldine huvi, õigusnormi; kolmas on seotud asjaomase avalikkuse määratlemisel tehtud apellatsioonikoja ilmselge hindamisveaga ning neljas puudutab esiteks seose puudumist kõnealuse geograafilise asukoha ning asjaomaste kaupade ja teenuste vahel, ning teiseks geograafilise kriteeriumi hindamisel apellatsioonikoja poolt tehtud ilmselget hindamisviga. Olgugi et neid kaht viimast väiteosa käsitlevad argumendid on paigutatud kõnealuse kaubamärgi eristusvõimet puudutava rubriigi alla, see tähendab hageja sõnul määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b ekslikku kohaldamist, on nende sisu peamiselt seotud, ning see tuleneb eelkõige hagiavalduse punktist 70, hagejale artikli 7 lõike 1 punkti c alusel antud keelduva vastuse vaidlustamisega.

– Esimene väiteosa, et on eiratud määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti c kohaldamise ala koostoimes selle määruse artikliga 5

28. Tuleb uuesti rõhutada, nagu on märgitud eespool punktis 13, et Madridi protokolli artikli 3 lõike 4 sätete ning määruse nr 207/2009 artikli 151 lõike 1 ja artikli 154 lõike 1 alusel on rahvusvahelisel registreeringul, milles nimetatakse Euroopa Ühendust, registreerimisest alates sama mõju, mis on ühenduse kaubamärgitaotlusel.

29. Määruse nr 207/2009 artikli 5 alusel aga võivad „[ü]henduse kaubamärgi omanikud […] olla füüsilised ja juriidilised isikud, sealhulgas avaliku õiguse kohaselt loodud asutused”.

30. Määruse nr 207/2009 isikulist kohaldamisala reguleeriva nimetatud sätte selgest sõnastusest tuleneb, et kõik juriidilised isikud, sealhulgas avaliku õiguse kohaselt loodud üksused võivad taotleda ühenduse kaubamärgi kaitset. See kehtib muidugi nii EL-i suhtes kolmanda riigi territooriumil asuva äriühingu kui ka selle riigi enda kohta, kes, kui ta on rahvusvahelise õiguse subjekt, on ka liidu õiguse mõttes avalik-õiguslik juriidiline isik.

31. Sellest tuleneb, et kui Monaco riik esitas oma valitsuse kaudu taotluse, et kõnealuse kaubamärgi rahvusvahelises registreeringus nimetataks EL-i, paigutas ta ise end määruse nr 207/2009 kohaldamisalasse ning tema taotluse suhtes võib seetõttu esitada määruse artiklis 7 ette nähtud mis tahes absoluutse keeldumispõhjuse.

32. Teisisõnu ei ole vastupidi hageja väidetele, kes nimetas teatavaid muudes valdkondades kui ühenduse kaubamärk sõlmitud rahvusvahelisi kokkuleppeid, liidu õiguse kohaldamisala laienenud Monaco Vürstiriigi territooriumile, vaid viimane ise on soovinud, et see õigus oleks tema suhtes kohaldatav (vt analoogia alusel kohtuotsused, 24.11.1992, Poulsen ja Diva Navigation, C‑286/90, EKL, EU:C:1992:453, punktid 21–28, ja 21.12.2011, Air Transport Association of America jt, C‑366/10, EKL, EU:C:2011:864, punktid 121–127) kõigepealt kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule määruse nr 207/2009 artikli 5 tähenduses, ning lisaks kaudselt, kandes kõnealuse kaubamärgiga seotud õigused hagejale üle.

33. Seega märkis apellatsioonikoda õigesti, et „avalikul asutusel või organil või valitsusasutusel ei ole põhimõttelist eriõigust kaubamärgile" (vaidlustatud otsuse punkt 20). Lisaks näitab see, et vastupidi ühtlustamisameti vastuse punktidele 12–15 on seda küsimust apellatsioonikojas tõstatatud.

34. Lisaks esitas hageja käesoleva väite esimese osa raames taotluse „vajaduse korral" esitada Euroopa Kohtule kaks järgmist eelotsuse küsimust.

– Kas määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c on kohaldatav kõigile ettevõtjatele hoolimata asjaolust, et tegemist on kolmanda riigiga?

– Kas määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti c koos artikli 7 lõikega 2 tuleb tõlgendada nii, et need võimaldavad laiendada EL-i terri-

tooriumiga seotud üldist huvi kolmanda riigi territooriumile, mõjutades niimoodi otseselt või kaudselt selle riigi üldist huvi, arvestades asjaoluga, et taotletava kaubamärgi registreerimisest osaline keeldumine piirab taotletava kaubamärgi kaitset selle kolmanda riigi, käesoleval juhul Monaco Vürstiriigi territooriumil?

35. Ühtlustamisamet esitab nende nõuete suhtes vastuvõetamatuse väite.

36. Arvestades esiteks eespool punktides 28–33 loetletud kaalutlustega ning teiseks asjaoluga, et hageja on esitanud vastava nõude üksnes „vajaduse korral", ei ole selle nõude uurimine Üldkohtu poolt tingimata vajalik.

37. Igal juhul tuleb meenutada esiteks, et ELTL-i artiklis 267 ette nähtud menetlus on Euroopa Kohtu ja riigisiseste kohtute koostöö instrument. Sellest tulenevalt on üksnes asja menetleval ja selle lahendamise eest vastutaval riigisisesel kohtul kohtuasja eripärasid arvesse võttes õigus hinnata eelotsuse vajalikkust asjas otsuse langetamiseks ning Euroopa Kohtule esitatavate küsimuste asjakohasust (kohtuotsus, 7.7.2011, Agafiţei jt, C‑310/10, EKL, EU:C:2011:467, punkt 25).

38. Teiseks on Üldkohtu pädevused loetletud ELTL-i artiklis 256, nagu neid on täpsustatud Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artiklis 51 ja selle põhikirja lisa artiklis 1. Nimetatud sätete alusel ei ole Üldkohtul pädevust esitada ELTL-i artikli 267 alusel Euroopa Kohtule eelotsuse küsimusi. Seega ei ole alust saata käesolev kohtuasi Üldkohtu kodukorra artikli 112 ja Euroopa Kohtu põhikirja artikli 54 teise lõigu alusel Euroopa Kohtule põhjendusega, et selle lahendamine kuulub üksnes viimase pädevusse.

39. Kolmandaks täpsustab ELTL-i artikli 256 lõige 3, et kuigi Üldkohus on teatavates põhikirjas sätestatud valdkondades pädev arutama ja lahendama küsimusi, mille suhtes artikli 267 alusel taotletakse eelotsust, tuleb nentida, et põhikirjas ei ole nähtud ette valdkondi, milles Üldkohus on pädev eelotsuse küsimusi arutama ja lahendama. Seega ei ole tal kehtiva õiguse kohaselt asjaomast pädevust.

40. Käesoleval juhul on Üldkohtule esitatud tühistamishagi ühtlustamisameti otsuse peale, liidu liikmesriigi kohtus ei ole vastavasisulist pooleliolevat kohtuvaidlust ning tegemist on ainuüksi hageja taotlusega, et Euroopa

Kohtule esitataks eelotsusetaotlus. Seetõttu tuleb lükata selline nõue vastuvõetamatuse tõttu igal juhul tagasi.

41. Seetõttu tuleb eespool punktides 28–40 nimetatud kaalutlustel lükata selle väite esimene osa tagasi.

– Teine väiteosa, et kaitstava üldise huvi kindlakstegemisel on rikutud õigusnormi

42. Käesoleva väite teise osa raames väidab hageja, et määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti c üldine huvi, mille kohaselt peavad registreerimistaotlusega hõlmatud kauba või teenuse omadusi kaubanduses tähistavad tähised või märgid olema kõikide jaoks vabalt kasutatavad (vt selle kohta kohtuotsus, 12.1.2006, Deutsche SiSi-Werke *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, C-173/04 P, EKL, EU:C:2006:20, punkt 62), erineb üldisest huvist, millele võib tugineda kolmas riik nagu Monaco Vürstiriik.

43. See teine väiteosa põhineb samal ekslikul eeldusel kui käesoleva väite esimene osa: tegemist ei ole sellega, et liidu õigust on lubatud kohaldada Monaco territooriumil, vaid Monaco Vürstiriik on rahvusvahelise lepingu mõjul soovinud, et talle seda õigust kohaldataks, et ta saaks kõnealust kaubamärki kogu liidu territooriumil oma huvides ära kasutada. Monaco Vürstiriigi ning seejärel hageja suhtes kehtivad niivõrd, kuivõrd nad kavatsevad siseturul ja sellest väljaspool tegutseda kaitstuna kaubamärgi poolt, mis oma mõju poolest on identne ühenduse kaubamärgiga, samad üldise huvi nõuded kui kõigi muude ettevõtjate suhtes, kes soovivad kaubamärki registreerida või selle registreerimisele vastulauset esitada.

44. Need kaalutlused, mis on kohaldatavad kogu liidu territooriumil, on *a fortiori* kohaldatavad selle ühe osa suhtes määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 2 tähenduses.

45. Järelikult tuleb ka käesoleva väite teine osa tagasi lükata.

– Kolmas väiteosa asjaomase avalikkuse määratlemisel tehtud ilmselge hindamisvea kohta

46. Hageja heidab apellatsioonikojale ette, et viimane käsitas asjaomase avalikkusena „ühenduse avalikkust” (vaidlustatud otsuse punkt 24) ning leidis, et viimane koosneb olenevalt sellest, millise kauba- ja teenuseartikliga asjaomaste kaupade ja teenuste seas on tegemist, teatavas osas keskmisest tarbijast ning teatavas osas vastava valdkonna spetsialistidest. Ta leiab, et „asjaomase tarbija profiil” (hagiavalduse punkt 73) ei ole määratletud muu hulgas seonduvalt väitega, et mõiste „monaco” „viitab pigem üldtuntuse ja luksuse mõistetele” (hagiavalduse sama punkt).

47. Kõigepealt tuleb rõhutada, et mis puutub Euroopa Ühendust nimetava rahvusvahelise kaubamärgi registreerimise taotlusega hõlmatud kaubaliikide geograafilist päritolu või sihtkohta või nende teenuseliikide osutamise kohta tähistada võivatesse märkidesse või tähistesse, iseäranis geograafilistesse nimetustesse, siis üldine huvi nende kättesaadavuse säilitamiseks ei ole tingitud mitte ainult nende võimest kajastada asjaomaste kauba- ja teenuseliikide võimalikku kvaliteeti ja muid omadusi, vaid ka võimest mõjutada erineval moel tarbijate eelistusi, näiteks sidudes kaubad ja teenused positiivseid tundeid esile kutsuda võiva kohaga (vt selle kohta kohtuotsus, 25.10.2005, Peek & Cloppenburg *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (Cloppenburg), T‑379/03, EKL, EU:T:2005:373, punkt 33 ja seal viidatud kohtupraktika).

48. Lisaks tuleb välja tuua, et kaubamärgina ei registreerita esiteks geograafilisi nimetusi, kui need tähistavad teatavaid geograafilisi kohti, mis on juba omandanud maine või tuntuse asjaomase kauba- või teenuseliigiga seoses ja mis huvigrupi silmis kujutavad endast vastavat seost, ja teiseks ei registreerita geograafilisi nimetusi, mida võivad soovida kasutada ettevõtjad, kes samuti peavad saama neid nimetusi kasutada asjasse puutuva kauba- või teenuseliigi geograafilise päritolu tähistamiseks (vt eespool punktis 47 viidatud kohtuotsus Cloppenburg, EU:T:2005:373, punkt 34 ja seal viidatud kohtupraktika).

49. Sellegipoolest tuleb välja tuua, et põhimõtteliselt ei keela määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c kaubamärgina registreerimast geograafilisi nimetusi, mis on huvigrupi jaoks tundmatud või vähemalt tundmatud

geograafilise koha tähistajana, või nimetusi, mille puhul tulenevalt tähistatud koha iseloomust ei ole tõenäoline, et huvigrupp võiks arvata, et asjaomane kauba- või teenuseliik sellest kohast pärineb või on sealt alguse saanud (vt eespool punktis 47 viidatud kohtuotsus Cloppenburg, EU:T:2005:373, punkt 36 ja seal viidatud kohtupraktika).

50. Kõike eeltoodut silmas pidades tuleb tähise kirjeldavust hinnata üksnes ühelt poolt kõnealuste kaupade ja teenuste suhtes ning teiselt poolt arusaamise suhtes, mis asjaomasel avalikkusel sellest tekib (vt eespool punktis 47 viidatud kohtuotsus Cloppenburg, EU:T:2005:373, punkt 37 ja seal viidatud kohtupraktika).

51. Hinnangu andmisel peab ühtlustamisamet välja selgitama, kas geograafiline nimetus on huvigrupis tuntud kohatähisena. Lisaks on tarvis, et vaidlusalune nimetus seonduks huvigrupi silmis ka tegelikult kaitstavate kaupade või teenuste liigiga või oleks vähemalt mõistlik eeldada, et selline nimetus võib huvigrupi silmis asjaomaste kaupade või teenuste liigi geograafilist päritolu tähistada. Selle kontrollimise raames tuleb eriti võtta arvesse vaidlusaluse geograafilise nimetuse tuntuse astet huvigrupis ning sellega tähistatud koha ja asjassepuutuvate kaupade või teenuste iseloomu (vt eespool punktis 47 viidatud kohtuotsus Cloppenburg, EU:T:2005:373, punkt 38 ja seal viidatud kohtupraktika).

52. Käesoleval juhul peab Üldkohtu kontroll piirduma küsimusega, kas kõnealune kaubamärk koosneb asjaomase avalikkuse jaoks üksnes tähisest, mida kaubanduses võidakse kasutada tähistatud teenuste geograafilise päritolu tähistamiseks. Sellega seoses on selge, et mõiste „monaco” vastab selle vürstiriigi nimele, mis on oma 2 km² suurusest pindalast ja alla 40 000 suurusest elanikearvust hoolimata ülemaailmselt tuntud kasvõi juba tänu vürstiperekonna, vormel 1 võidusõidu maailmakarikaetapi korraldamise ja tsirkusefestivali üldtuntusele. Monaco Vürstiriik on veelgi tuntum EL-i kodanike seas eelkõige tänu selle riigi ja ühe liikmesriigi, nimelt Prantsusmaa vahelisele riigipiirile, lähedusele teise liikmesriigi, Itaaliaga, ning asjaolule, et asjaomane kolmas riik kasutab 28-st liikmesriigist 19-ga ühist raha, nimelt eurot.

53. Seetõttu on antud juhul olukord erinev Cloppenburgi kohtuasjast, millele on viidatud eespool punktis 47 (EU:T:2005:373). Selles kohtuasjas otsustas Üldkohus, et asjaomase avalikkuse, nimelt Saksa keskmise tarbija suhtes ei ole tõendatud, et sõna „cloppenburg" viitab kindlasti selle riigi ühele väikesele linnale. Ent käesolevas kohtuasjas, hoolimata keelest, mida räägib asjaomane avalikkus, ei ole kahtlust, et mõiste „monaco" viitab samanimelisele geograafilisele territooriumile.

54. Samas vaidleb hageja vastu sellele, et asjaomane avalikkus on EL-i avalikkus ning lisaks tuleb asjaomastest kaupadest ja teenustest sõltuvalt teha vahet keskmise tarbija ja vastava valdkonna spetsialistidest koosneva avalikkuse vahel.

55. Siiski leidis apellatsioonikoda õigesti, et kogu Euroopa Ühendust nimetava rahvusvahelise registreeringu osas koosneb asjaomane avalikkus Euroopa Ühenduse avalikkusest. Samuti eristas ta õigesti vaidlustatud otsuse punktis 24 masstarbimise kaupu ja kogu avalikkusele osutatavaid teenuseid, millega seoses on asjaomane tarbija keskmine tarbija, spetsialistidele suunatud kaupadest ja spetsialistidele osutatavatest teenustest, mille asjaomane avalikkus on spetsialistidest koosnev avalikkus. Seetõttu ei teinud apellatsioonikoda viga, kui ta määratles asjaomase avalikkuse ja omistas talle asjaomastest kaupadest ja teenustest sõltuvalt vastavalt keskmise või pigem suure tähelepanelikkuse astme.

56. Seetõttu tuleb käesoleva väite kolmas osa tagasi lükata.

– Neljas väiteosa, mis puudutab esiteks seose puudumist kõnealuse geograafilise asukoha ja asjaomaste kaupade ja teenuste vahel, ning teiseks geograafilise kriteeriumi hindamisel apellatsioonikoja poolt tehtud ilmselget hindamisviga

57. Hageja sõnul ei ole apellatsioonikoda kindlaks teinud, et asjaomase avalikkuse silmis on Monaco Vürstiriigi ning magnetandmekandjate, transpordi või tähtajalise majutuse vahel seos. Spordialast tegevust ja meelelahutust puudutavas osas vaidleb ta vastu väitele, et üksnes vormel 1 võidusõidud ja tsirkuseetendused on tuntud ja nende korraldajatele kuuluvad kõnealusest kaubamärgist sõltumatud kaubamärgid.

58. Apellatsioonikoja poolt õigesti esitatud ja käesoleva kohtuotsuse punktis 20 osutatud põhjenduste alusel tuleb leida, et vastupidi hageja väidetele tegi apellatsioonikoda iga asjaomase kauba ja teenuse osas õiguslikult piisavalt kindlaks piisavalt otsese ja konkreetse seose nende ja kõnealuse kaubamärgi vahel, et otsustada, et mõiste „monaco" võib kaubanduses tähistada kaupade geograafilist päritolu või sihtkohta või teenuste osutamise kohta ning seetõttu on kõnealune kaubamärk asjaomaseid kaupu ja teenuseid kirjeldav.

59. Mis puutub geograafilise kriteeriumi hindamisel apellatsioonikoja poolt tehtud ilmselge hindamisvea väidetavasse olemasolusse, siis ei saa nõustuda hageja argumendiga, mille kohaselt tuleb eristada riigi täisnime (Monaco Vürstiriik) lühikesest nimest (Monaco). Selline eristamine ei takista seose kindlakstegemist asjaomaste kaupade ja teenuste ning kõnealuse territooriumi vahel. Sellega seoses läheb hageja argument, et ühtlustamisamet on aktsepteerinud kõnealuse kaubamärgiga identseid sõnamärke, vastuollu kahe asjaoluga. Kõigepealt, kuigi võrdse kohtlemise ja hea halduse põhimõtet arvestades peab ühtlustamisamet võtma arvesse juba tehtud otsuseid ning uurima eriti tähelepanelikult, kas tuleb teha samasugune otsus või mitte, peab nende põhimõtete kohaldamine siiski toimuma kooskõlas seaduslikkuse põhimõttega (kohtuotsus, 17.7.2014, Reber Holding *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C‑141/13 P, EU:C:2014:2089, punkt 45 ja seal viidatud kohtupraktika). Käesoleval juhul on apellatsioonikoda, nagu eespool punktidest 47–58 nähtub, õigesti leidnud, et taotletav kaubamärk on vastuolus määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktis c sätestatud keeldumispõhjusega, mistõttu hageja tuginemine ühtlustamisameti varasematele otsustele, et seda järeldust vaidlustada, ei saa anda tulemusi. Peale selle tegi ühtlustamisamet hagejale soodsa otsuse mitme muu kauba ja teenusega seoses, mis on loetletud käesoleva kohtuotsuse punktis 23 ning mis on sellest alates kõnealuse kaubamärgiga kaitstud.

60. Seetõttu tuleb käesoleva väite neljas osa ning ühtlasi väide tervikuna tagasi lükata.

Väide, et on rikutud määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b ja artikli 7 lõiget 2

61. Hageja väidab seoses kaubamärgi eristusvõimega, et apellatsioonikoda rikkus õigusnormi ning teiseks tegi ilmse hindamisvea. Neid hagiavalduses eraldi väidete alla paigutatud punkte tuleb seetõttu, et need tulenevad määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktile b antavast tõlgendusest, Üldkohtu arvates uurida teineteisega seostatult.

– Väidetav õigusnormi rikkumine

62. Hageja leiab, et apellatsioonikoda eiras nii ühtlustamisameti varasemat otsustuspraktikat kui ka kohtupraktikat, kui märkis, et ühelt poolt määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktis b ja teiselt poolt selle määruse artikli 7 lõike 1 punktis c nimetatud absoluutsete keeldumispõhjuste vastavad kohaldamisalad kattuvad.

63. Sellega seoses tuleb kõigepealt meenutada, et eespool punktis 59 osutatud kohtupraktika alusel puudub ühtlustamisameti otsustuspraktikal vaidlustatud otsuse õiguspärasuse suhtes mõju.

64. Seejärel tuleb märkida, et vastupidi hageja väidetele ei viinud apellatsioonikoda vaidlustatud otsuses erinevalt sellest, mida tegi hageja hagiavalduses ise, määruse nr 207/2009 artiklis 7 esitatud kahe absoluutse keeldumispõhjuse analüüsi läbi koos, vaid esiteks eelistas õigesti nimetatud määruse artikli 7 lõike 1 punktil c põhinevat analüüsi just põhjusel, et mõiste „monaco” viitab samanimelisele territooriumile ning see asjaolu juhatab kõigepealt uurima, kas asjaomastel kaupadel ja teenustel on Monaco Vürstiriigi territoriaalse nimetusega piisavalt otsene ja konkreetne seos (vaidlustatud otsuse punktid 21–31). Alles hilisemas osas märkis apellatsioonikoda (vaidlustatud otsuse lõik, mis algab väljendiga „pealegi”), et teine määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktil b põhinev keeldumispõhjus on samuti kohaldatav (vaidlustatud otsuse punktid 32 ja 33), enne kui ta järeldas, et nende kahe absoluutse keeldumispõhjuse vastavad kohaldamisalad teataval määral kattuvad (vaidlustatud otsuse punkt 34), mida väljakujunenud kohtupraktikas on tunnistatud (vt selle kohta kohtuotsused, 10.6.2008, Novartis *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet

(BLUE SOFT), T‑330/06, EU:T:2008:185, punkt 30, ja 7.10.2010, Deutsche Behindertenhilfe – Aktion Mensch *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (diegesellschafter.de), T‑47/09, EU:T:2010:428, punkt 24).

65. Seega hageja eksib, väites, et apellatsioonikoda rikkus õigusnormi, kui kohaldas eelnimetatud sätteid.

– Väidetav ilmne hindamisviga

66. Nagu on eespool punktis 27 näidatud, põhineb see etteheide peamiselt väitel, et on rikutud määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti c. Siiski märgib hageja lisaks, et apellatsioonikoda tegi ilmse hindamisvea, kui leidis, et kõnealusel kaubamärgil puudub eristusvõime muu hulgas niivõrd, kuivõrd sellega viidatakse üldtuntuse ja luksuse mõistetele, täpsemini „teatavale luksuse ideele" (hagiavalduse punkt 77).

67. Tuleb rõhutada, et määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti c tähenduses kaupade või teenuste omadusi kirjeldaval sõnamärgil puudub tingimata nende samade kaupade või teenuste suhtes eristusvõime sama määruse artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses (vt kohtuotsused, 11.2.2010, Deutsche BKK *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (Deutsche BKK), T‑289/08, EU:T:2010:36, punkt 53, ja 29.03.2012, Kaltenbach & Voigt *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (3D eXam), T‑242/11, EU:T:2012:179, punkt 39 ja seal viidatud kohtupraktika).

68. Nagu eespool punktides 47–60 aga tuvastatud, ei eksinud apellatsioonikoda, kui leidis, et kõnealune kaubamärk on asjaomaseid kaupu ja teenuseid kirjeldav. Seetõttu ei saa kaubamärgil olla eristusvõimet määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses ega järelikult, samamoodi kui eespool punktis 44 leitud, ka artikli 7 lõike 2 tähenduses.

69. Peale selle, nagu on sisuliselt märgitud eespool punktis 64, leidis apellatsioonikoda ka seda, et asjaomane tarbija tajub kõnealust kaubamärki pigem teabekandja kui asjaomaste kaupade ja teenuste kaubandusliku päritolu tähisena (vaidlustatud otsuse punkt 33). Üldkohtul jääb selle analüüsiga üksnes nõustuda ning sellest tulenevalt leida, et kõnealusel kaubamärgil puudub nende kaupade ja teenustega seoses ka eristusvõime.

70. Mis aga puutub väitesse, et apellatsioonikoda on rikkunud võrdse kohtlemise, hea halduse ja õiguskindluse põhimõtet, siis tuleb see mis tahes aluse puudumise tõttu tagasi lükata, kuna toimikusse lisatud tõendid selle väite õigsust ei kinnita. Asjaolu, et apellatsioonikoda on jaotanud kaupu ja teenuseid ükshaaval selleks, et uurida seost nende ja kõnealuse kaubamärgi vahel, annab tunnistust üksikasjaliku ja tähelepaneliku uurimise läbiviimisest, milles on järgitud hea halduse ja õiguskindluse põhimõtet. Mis puutub võrdse kohtlemise põhimõttesse, siis tuleb rõhutada, et seda ei saa eirata ainuüksi põhjusel, et teatavad kõnealuse kaubamärgiga hõlmatud kaubad ja teenused on võetud kaitse alla ja muud mitte, vaid nimetatud asjaolu üksnes illustreerib seda, et võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine erineva kohtlemise tõttu eeldab, et kõnealused olukorrad sarnanevad kõigi neid iseloomustavate asjaolude poolest. Käesoleval juhul see nii aga ei ole.

71. Seetõttu tuleb käesolev väide tagasi lükata ning hagi tervikuna rahuldamata jätta.

Kohtukulud

72. Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud.

73. Kuna hageja on kohtuvaidluse kaotanud ja komisjon on kohtukulude hüvitamist nõudnud, tuleb kohtukulud mõista välja hagejalt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ÜLDKOHUS (kaheksas koda)

otsustab:

1) jätta hagi rahuldamata;

2) mõista kohtukulud välja Marques de l'État de Monacolt (MEM).

Gratsias Kancheva Wetter

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 15. jaanuaril 2015 Luxembourgis.

Allkirjad

EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda)
10. juuli 2014[51]

Eelotsusetaotlus – Kaubamärgid – Direktiiv 2008/95/EÜ – Artiklid 2 ja 3 – Tähised, mis võivad moodustada kaubamärgi – Eristusvõime – Esinduskaupluse (*flagship store*) sisustuse kujutise joonis – Registreerimine kaubamärgina „teenuste" jaoks, mis on seotud selles kaupluses müügil olevate kaupadega

Kohtuasjas C‑421/13,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Bundespatentgerichti (Saksamaa) 8. mai 2013. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 24. juulil 2013, menetluses

Apple Inc.

versus

Deutsches Patent- und Markenamt,

EUROOPA KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja president M. Ilešič (ettekandja), kohtunikud C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader ja E. Jarašiūnas,

kohtujurist: M. Wathelet,

kohtusekretär: ametnik K. Malacek,

arvestades kirjalikus menetluses ja 30. aprilli 2014. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

– Apple Inc., esindajad: Rechtsanwalt V. Schmitz-Fohrmann ja Rechtsanwalt A. Ruge,

– Prantsuse valitsus, esindajad: D. Colas ja F.‑X. Bréchot,

– Poola valitsus, esindaja: B. Majczyna,

[51] Kohtumenetluse keel: saksa.

– Euroopa Komisjon, esindajad: F. W. Bulst ja E. Montaguti,

arvestades pärast kohtujuristi ärakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi ilma kohtujuristi ettepanekuta,

on teinud järgmise

otsuse.

1. Eelotsusetaotlus käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 299, lk 25, ja parandus ELT 2009, L 11, lk 86) artiklite 2 ja 3 tõlgendamist.

2. Taotlus on esitatud Apple Inc'i (edaspidi „Apple") ja Deutsches Patent- und Markenamti (Saksamaa patendi- ja kaubamärkide amet, edaspidi „DPMA") vahelises vaidluses asjaolu üle, et viimane lükkas teatava kaubamärgi registreerimise taotluse tagasi.

Õiguslik raamistik

Euroopa Liidu õigus

3. Direktiivi 2008/95/EÜ artikkel 2 sätestab:

„Kaubamärgi võivad moodustada mis tahes tähised, mida on võimalik graafiliselt esitada, eelkõige nimed, sealhulgas isikunimed, [joonised], tähed, numbrid või kaupade või nende pakendi kuju, kui selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest." [täpsustatud tõlge]

4. Direktiivi artikli 3 lõige 1 sätestab:

„1. Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need tühiseks tunnistada:

[...]

b) kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad;

c) kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust,

geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;

d) kaubamärke, mis koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis on muutunud tavapäraseks igapäevases keelekasutuses või heausksetes ja kindlakskujunenud kaubandustavades;

e) tähiseid, mis koosnevad ainult:

i) kujust, mis tuleneb kaupade enda olemusest;

ii) kaupade kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks;

iii) kujust, mis annab kaubale märkimisväärse väärtuse;

[…]".

5. Direktiivi 2008/95 artiklite 2 ja 3 sõnastus vastab nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artiklite 2 ja 3 sõnastusele, kusjuures viimati nimetatud direktiiv tunnistati kehtetuks ja asendati direktiiviga 2008/95 28. novembril 2008.

Saksa õigus

6. 25. oktoobri 1994. aasta kaubamärkide ja muude eristavate tähiste kaitse seaduse (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, Bundesgesetzblatt 1994 I, lk 3082, edaspidi „MarkenG") § 3 lõige 1 vastab sisuliselt direktiivi 2008/95 artiklile 2. Sama § 3 lõige 2 sätestab:

„Kaubamärgi kaitse ei laiene tähistele, mis koosnevad ainult

1) kujust, mis tuleneb kaupade enda olemusest

2) kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks, või

3) kujust, mis annab kaubale märkimisväärse väärtuse."

7. Kõnealuse seaduse § 8 sätestab:

„(1) Tähiseid, mis võiksid § 3 mõttes olla kaubamärgina kaitstud, ei registreerita, kui neid ei ole võimalik graafiliselt kujutada.

(2) Kaubamärgina ei registreerita kaubamärke,

1) mis ei ole kaupade või teenuste osas teistest kaubamärkidest eristatavad;

2) mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi.”

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

8. United States Patent and Trademark Office (Ühendriikide patendi- ja kaubamärgiamet) registreeris 10. novembril 2010 Apple’i taotletud ruumilise kaubamärgi, mis koosneb tema esinduspoodide (*flagship stores*) mitmevärvilisest (nimelt terashall ja helepruun) joonisest, 15. juunil 1957 Nizzas toimunud diplomaatilisel konverentsil sõlmitud registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe, mis vaadati viimati läbi 13. mail 1977 Genfis ja mida muudeti 28. septembril 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1154, nr I-18200, lk 89, edaspidi „Nizza kokkulepe”) klassi 35 kuuluvatele teenustele „jaemüügiteenused, mis on seotud arvutite, arvutitarkvara, arvutite lisaseadmete, mobiiltelefonide, olmeelektroonika ja lisatarvikute ning tooteesitlustega selles valdkonnas”.

9. See kujutis, mida Apple kirjeldab kui „jaekaupluse ainulaadset planeeringut ja sisustust”, on järgmine:

10. Seejärel esitas Apple taotluse laiendada 14. aprilli 1891. aasta märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe, mis viimati vaadati läbi ja muudeti 28. septembril 1979 (Nizza kokkulepe, vol. 828,

nr I-11852, lk 390), alusel rahvusvahelisest registreerimisest tulenevat kaitset. Teatavad riigid rahuldasid selle taotluse ning teatavad riigid lükkasid selle tagasi.

11. DPMA keeldus 24. jaanuaril 2013 rahvusvahelise ruumilise kaubamärgi (rv reg nr 1060321) kaitse sellisest laiendamisest Saksa territooriumile põhjusel, et teatava ettevõtja toodetud kaupade müümiseks mõeldud pinna kujutise puhul ei ole tegemist muu kui selle ettevõtja turunduse koha pealt olulise asjaolu kujutisega. Kui tarbija võibki mõista sellise müügipinna sisustust asjaomaste kaupade hinnaväärtuse ja -kategooria tähisena, ei mõistaks ta selle pinna sisustust nende kaupade päritolu tähisena. Peale selle ei eristu käesoleval juhul kujutatud müügipind piisavalt muude elektroonikakaupade tootjate kauplustest.

12. Apple esitas seda taotlust tagasi lükkava DPMA otsuse peale Bundespatentgerichtile kaebuse.

13. Nimetatud kohus leiab, et käesoleva kohtuotsuse punktis 9 esitatud ruumilisel tähisel kujutatud sisustusel on eripärasid, mis eristavad seda vastavas majandussektoris tavapärastest müügipindade sisustusest.

14. Siiski leidis Bundespatentgericht, et tema menetluses olev vaidlus tõstatab kaubamärgiõiguse valdkonnas veelgi põhjapanevamaid küsimusi ning otsustas menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

    „1. Kas direktiivi [2008/95] artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et võimalus kaitsta „kaupade […] pakendi kuju" hõlmab ka teatavat teenust materialiseerivat kujundust?

    2. Kas direktiivi [2008/95] artiklit 2 ja artikli 3 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgina saab registreerida tähist, mis kujutab teatavat teenust materialiseerivat kujundust?

    3. Kas direktiivi [2008/95] artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et graafilise esitatavuse nõue on täidetud juba siis, kui on esitatud lihtsalt joonis, või

on vaja esitada täiendavaid andmeid, nagu kujunduse kirjeldus või absoluutmõõtmed meetermõõdustikus või andmed proportsioonide kohta?

4. Kas direktiivi [2008/95] artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et jaemüügiteenusega seotud kaubamärgi õiguskaitse laieneb ka jaemüüja enda toodetud kaupadele?"

Eelotsuse küsimuste analüüs

Esimene kuni kolmas küsimus

15. Kõigepealt tuleb täpsustada, et nagu nähtub eelotsusetaotlusest, viitab kahes esimeses küsimuses kasutatud mõiste „teatavat teenust materialiseeriv kujundus" asjaolule, et Apple taotleb esinduskaupluste kujutisest koosneva tähise registreerimist kaubamärgina tema sõnul Nizza kokkuleppe klassi 35 kuuluvate teenuste jaoks, mille eesmärk on mõjutada tarbijat neid kaupu ostma.

16. Seetõttu soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus esimese kuni kolmanda küsimusega, mida tuleb uurida koos, sisuliselt teada, kas direktiivi 2008/95 artikleid 2 ja 3 tuleb tõlgendada nii, et müügipinna sisustuse lihtsast joonisest koosnev kujutis, millel puuduvad andmed mõõtmete ja proportsioonide kohta, võib kaubamärgina olla registreeritud teenuste jaoks, mis seisnevad mitmesugustes tegevustes, mille eesmärk on mõjutada tarbijat registreerimistaotluse esitaja kaupu ostma, ning jaatava vastuse korral, kas selline „teatavat teenust materialiseerivat kujundust" või seostada „pakendiga".

17. Kõigepealt tuleb meenutada, et kaubamärgi moodustamiseks peab taotluse ese direktiivi 2008/95 artikli 2 tähenduses vastama kolmele tingimusele. Esiteks peab see moodustama tähise. Teiseks peab see tähis olema graafiliselt esitatav. Kolmandaks peab selle tähise põhjal olema võimalik eristada ühe ettevõtja „kaupu" või „teenuseid" teiste ettevõtjate omadest (vt direktiivi 89/104 artikliga 2 seoses kohtuotsused Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punkt 23; Heidelberger Bauchemie, C-49/02,

EU:C:2004:384, punkt 22, ja Dyson, C‑321/03, EU:C:2007:51, punkt 28).

18. Direktiivi 2008/95 artikli 2 sõnastusest nähtub ühemõtteliselt, et joonised on tähise liigid, mida on võimalik graafiliselt esitada.

19. Sellest tuleneb, et kujutis nagu see, mis on kõne all põhikohtuasjas, millega antakse joontest, kontuuridest ja vormidest moodustuva terviku abil edasi müügipinna sisustus, võib moodustada kaubamärgi tingimusel, et selle põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest. Seetõttu vastab selline kujutis käesoleva kohtuotsuse punktis 17 nimetatud esimesele ja teisele tingimusele ning seda ilma, et oleks vaja käsitada asjakohasena asjaolu, et sellel joonisel ei ole märgitud asjaomase müügipinna mõõtmeid ja proportsioone, ning uurida, kas sellist joonist võib „teatavat teenust materialiseeriva kujundusena" ka seostada direktiivi 2008/95 artikli 2 tähenduses „pakendiga".

20. Müügipinna sisustuse kujutise joonise põhjal on samuti võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest ning seega täita kolmandat käesoleva kohtuotsuse punktis 17 nimetatud tingimust. Piisab, kui selles osas märkida, et ei saa välistada, et tähisel kujutatud müügipinna sisustuse põhjal on võimalik eristada neid kaupu või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse, teatavalt ettevõtjalt pärinevatena. Nagu Prantsuse valitsus ja komisjon märkisid, võib sellega olla tegemist juhul, kui kujutatud sisustus erineb märkimisväärselt asjaomase majandussektori tavadest või levinud praktikast (vt analoogia alusel seoses tähistega, mille moodustab asjaomase kauba välimus, kohtuotsused Storck *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, punkt 28, ja Vuitton Malletier *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C‑97/12 P, EU:C:2014:324, punkt 52).

21. Tähise üldine võime direktiivi 2008/95 artikli 2 tähenduses kaubamärki moodustada ei tähenda samas seda, et nimetatud tähis on selle direktiivi määruse artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses asjaomase kauba või teenuse suhtes kindlasti eristusvõimeline (vt nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11,

lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) artiklitega 4 ja 7 seoses, mille sisu vastab direktiivi 2008/95 artiklite 2 ja 3 sisule, kohtuotsused Henkel *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C‑456/01 P ja C‑457/01 P, EU:C:2004:258, punkt 32, ning Siseturu Ühtlustamise Amet *vs*. BORCO-Marken-Import Matthiesen, C‑265/09 P, EU:C:2010:508, punkt 29).

22. Tähise eristusvõimet tuleb hinnata konkreetselt ühest küljest seoses hõlmatavate kaupade ja teenustega ning teisest küljest seoses sellega, kuidas asjaomane avalikkus, mis koosneb asjaomaste kaupade ja teenuste piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikest ja arukatest keskmistest tarbijatest, seda tähist tajub (vt eelkõige kohtuotsused Linde jt, C‑53/01–C‑55/01, EU:C:2003:206, punkt 41; Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, punkt 34, ja Siseturu Ühtlustamise Amet *vs*. BORCO-Marken-Import Matthiesen, EU:C:2010:508, punktid 32 ja 35).

23. Pädev ametiasutus peab konkreetselt tegema kindlaks ka selle, kas tähis on direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses kauba või teenuse omadusi kirjeldav või kuulub muude kõnealuses artiklis 3 nimetatud registreerimisest keeldumise põhjuste kohaldamise alasse (kohtuotsus Koninklijke KPN Nederland, EU:C:2004:86, punktid 31 ja 32).

24. Kõnealuse direktiivi artikli 3 lõike 1 sätetes, nagu näiteks selle lõike punktides b ja c esitatud sätted, välja arvatud selle artikli 3 lõike 1 punkt e, mis käsitleb üksnes tähiseid, mis koosnevad ainult kujust, mille registreerimist teatava kauba jaoks taotletakse, ja mis seetõttu ei ole põhikohtuasja lahendamisega seoses asjakohane, ei ole tähiseliike sõnaselgelt välja toodud (vt selle kohta kohtuotsus Linde jt, EU:C:2003:206, punktid 42 ja 43). Sellest tuleneb, et hindamiskriteeriumid, mida pädev ametiasutus peab viimati nimetatud sätete vastava müügipinna sisustust kujutavast joonisest koosnevatele tähistele kohaldamisel järgima, ei erine muude tähiseliikide suhtes kohaldatavatest hindamiskriteeriumidest.

25. Lõpuks, mis puutub põhikohtuasja lahendamisega seoses samuti olulisse ning kohtuistungil Euroopa Kohtu esitatud küsimusele antud suulise vastuse pinnalt arutluseks tulnud küsimusse, kas tegevused, mille eesmärk on

mõjutada tarbijat registreerimistaotluse esitaja kaupu ostma, võivad kujutada endast „teenuseid" direktiivi 2008/95 artikli 2 tähenduses, mille jaoks teatav tähis, nagu see, mis on kõne all põhikohtuasjas, võib olla kaubamärgina registreeritud, siis väidab Apple, et see on nii, osutades viisile, kuidas Euroopa Kohus on juba eristanud ühelt poolt kaupade müüki ja teiselt poolt tegevusi, mis kuuluvad „teenuste" mõiste alla, mille eesmärk on mõjutada seda ostu tegema (kohtuotsus Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C‑418/02, EU:C:2005:425, punktid 34 ja 35). Komisjon leiab aga, et see kohtupraktika ei ole ülekantav olukorrale, nagu on kõne all põhikohtuasjas, kus asjaomaste tegevuste ainus eesmärk on mõjutada tarbijat registreerimistaotluse esitaja enda kaupu ostma.

26. Sellega seoses tuleb leida, et kui ei esine vastuolu ühegi direktiivis 2008/95 nimetatud registreerimisest keeldumise põhjusega, võib teatava kaubatootja esinduskaupluste sisustust kujutava tähise nõuetekohaselt registreerida mitte üksnes asjaomaste kaupade jaoks, vaid ka Nizza kokkuleppe vastava teenuseklassi alla kuuluvate tegevuste jaoks, kui need tegevused ei moodusta asjaomaste kaupade müügi lahutamatut osa. Teatavad tegevused, nagu need, mis on nimetatud Apple taotluses ja mida viimane kohtuistungil selgitas, mis seisnevad nendes kauplustes välja pandud kaupade esitluse läbiviimises seminari vormis, võivad iseenesest kujutada endast tasulisi teenuseid, mis kuuluvad mõiste „teenused" alla.

27. Kõiki eeltoodud kaalutlusi arvestades tuleb esimesele kuni kolmandale küsimusele vastata, et direktiivi 2008/95 artikleid 2 ja 3 tuleb tõlgendada nii, et kaupade müügipinna sisustuse lihtsast joonisest koosnev kujutis, millel puuduvad andmed mõõtmete ja proportsioonide kohta, võib kaubamärgina olla registreeritud teenuste jaoks, mis seisnevad erinevates tegevustes, mis on nende kaupadega seotud, kuid mis ei moodusta asjaomaste kaupade müügi lahutamatut osa tingimusel, et selle kujutisega on võimalik eristada registreerimistaotluse esitaja teenuseid teiste ettevõtjate omadest ning see ei ole ühegi asjaomases direktiivis nimetatud keeldumispõhjusega vastuolus.

Neljas küsimus

28. Nagu käesoleva kohtuotsuse punktidest 26 ja 27 nähtub, ei välista direktiiv 2008/95 kaubamärgi registreerimist teenuste jaoks, mis on seotud registreerimistaotluse esitaja kaupadega.

29. Seevastu puudub küsimusel, milline on sellise kaubamärgiga antava kaitse ulatus, nagu Apple ja komisjon märkisid, ilmselgelt seos põhikohtuasja vaidlusega, kuivõrd viimane on seotud üksnes DPMA keeldumisega registreerida käesoleva kohtuotsuse punktis 9 esitatud tähis kaubamärgina.

30. Seetõttu tuleb Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktika kohaselt, mille põhjal tuleb liikmesriigi kohtu esitatud eelotsusetaotlus jätta läbi vaatamata siis, kui on ilmselge, et taotletud liidu õiguse tõlgendusel ei ole mingit seost põhikohtuasja faktiliste asjaolude või esemega (vt eelkõige kohtuotsused Cipolla jt, C-94/04 ja C-202/04, EU:C:2006:758, punkt 25, ning Jakubowska, C-225/09, EU:C:2010:729, punkt 28), tunnistada neljas küsimus vastuvõetamatuks.

Kohtukulud

31. Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse riigisisene kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (kolmas koda) otsustab:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikleid 2 ja 3 tuleb tõlgendada nii, et kaupade müügipinna sisustuse lihtsast joonisest koosnev kujutis, millel puuduvad andmed mõõtmete ja proportsioonide kohta, võib kaubamärgina olla registreeritud teenuste jaoks, mis seisnevad erinevates tegevustes, mis on nende kaupadega seotud, kuid mis ei moodusta asjaomaste kaupade müügi lahutamatut osa tingimusel, et selle kujutisega on võimalik eristada registreerimistaotluse esitaja teenuseid teiste ettevõtjate omadest ning see ei ole ühegi asjaomases direktiivis nimetatud keeldumispõhjusega vastuolus.

Allkirjad

EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda)
7. mai 2015[52]

Apellatsioonkaebus – Ühenduse kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikli 7 lõike 1 punkt b – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Silindrilise pudeli kujust koosnev ruumiline kaubamärk

Kohtuasjas C‑445/13 P,

mille ese on Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 56 alusel 2. augustil 2013 esitatud apellatsioonkaebus,

Voss of Norway ASA, asukoht Oslo (Norra), esindajad: *avvocato* F. Jacobacci ja *avvocato* B. La Tella,

apellant,

keda toetab:

International Trademark Association, asukoht New York (Ameerika Ühendriigid), esindajad: *advocat* T. De Haan, *advocat* F. Folmer, *advocat* S. Klos ja ning *solicitor* S. Helmer,

teised menetlusosalised:

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindaja: V. Melgar,

kostja esimeses kohtuastmes,

Nordic Spirit AB (publ),

menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ametis,

EUROOPA KOHUS (kuues koda),

koosseisus: koja president S. Rodin, kohtunikud A. Borg Barthet (ettekandja) ja E. Levits,

kohtujurist: M. Szpunar,

kohtusekretär: A. Calot Escobar,

[52] Kohtumenetluse keel: inglise.

arvestades kirjalikku menetlust,

arvestades pärast kohtujuristi ärakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi ilma kohtujuristi ettepanekuta,

on teinud järgmise

otsuse.

1. Voss of Norway ASA (edaspidi „Voss") palub oma apellatsioonkaebuses tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu otsus kohtuasjas Voss of Norway *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Nordic Spirit (silindrilise pudeli kuju) (T-178/11, EU:T:2013:272, edaspidi „vaidlustatud kohtuotsus"), millega Üldkohus jättis rahuldamata Vossi hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet") esimese apellatsioonikoja 12. jaanuari 2011. aasta otsuse (asi R 785/2010-1) peale, mis käsitleb Nordic Spirit AB (publ) (edaspidi „Nordic Spirit") ja Vossi vahelist kehtetuks tunnistamise menetlust (edaspidi „vaidlusalune otsus").

Õiguslik raamistik

Määrus (EÜ) nr 207/2009

2. Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1), mis jõustus 13. aprillil 2009, tunnistas kehtetuks ja asendas nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 46).

3. Määruse nr 207/2009 artikli 7 „Absoluutsed keeldumispõhjused" kohaselt:

„1. Ei registreerita:

[…]

b) kaubamärke, millel puudub eristusvõime;

[…]."

4. Selle määruse artikli 52 „Absoluutsed kehtetuks tunnistamise põhjused" lõige 1 sätestab:

   „Ühenduse kaubamärk tunnistatakse kehtetuks [ühtlustamis]ametile esitatud taotluse või rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui:

   a) ühenduse kaubamärk on registreeritud artikli 7 sätete vastaselt;

   [...]."

5. Määruse artikli 55 lõige 2 näeb ette:

   „Loetakse, et ühenduse kaubamärgil on algusest peale puudunud käesoleva määruse kohane toime sellises ulatuses, millises kaubamärk on kehtetuks tunnistatud."

6. Sama määruse artikkel 99 sätestab:

   „1. Ühenduse kaubamärkide kohtud käsitlevad ühenduse kaubamärki kehtivana, kui kostja ei vaidlusta selle kehtivust tühistamist või kehtetuks tunnistamist käsitleva vastuhagiga.

   2. Ühenduse kaubamärgi kehtivust ei või vaidlustada menetluse raames, milles nõutakse õiguse rikkumise puudumise tuvastamist.

   3. Artikli 96 punktides a ja c osutatud toimingute puhul võetakse muul viisil kui vastuhagina esitatud väide ühenduse kaubamärgi tühistamise või kehtetuks tunnistamise kohta vastu, kui kostja väidab, et ühenduse kaubamärgi omaniku õigused võib tühistada vähese kasutamise pärast või et ühenduse kaubamärgi võib tühistada kostja varasema õiguse tõttu."

   Määrus (EÜ) nr 2868/95

7. Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse määrus nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189; muudetud komisjoni 31. märtsi 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 355/2009 (ELT L 109, lk 3)), eeskiri 37 on järgmine:

„[Ühtlustamisa]metile [määruse nr 207/2009 artikli 56] kohaselt esitatav tühistamise või kehtetuks tunnistamise taotlus sisaldab järgmisi andmeid:

[…]

b) aluste kohta, millele taotlus tugineb,

[…]

iv) märge kõnealuste aluste toetuseks esitatud faktide, tõendite ja argumentide kohta;

[…].”

Vaidluse taust ja vaidlustatud kohtuotsus

8. Ühtlustamisamet registreeris 3. detsembril 2004 määruse nr 40/94 alusel Vossile allpool kujutatud ühenduse ruumilise kaubamärgi nr 3156163 (edaspidi „vaidlusalune kaubamärk”):

9. Kaubad, mille jaoks vaidlusalune kaubamärk registreeriti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 32 ja 33 ning vastavad neis klassides järgmisele kirjeldusele:

– klass 32: õlu, alkoholivabad joogid, vesi;

– klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

10. Nordic Spirit esitas 17. juulil 2008 vaidlusaluse kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotluse, tuginedes esiteks määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punktile a, koostoimes selle määruse artikli 7 lõike 1 punktidega a kuni e, ja teiseks määruse artikli 51 lõike 1 punktile b.

11. Ühtlustamisameti tühistamisosakond lükkas 10. märtsi 2010. aasta otsusega kehtetuks tunnistamise taotluse tervikuna tagasi.

12. Nimelt leidis tühistamisosakond, et vaidlusaluse kaubamärgi kuju ei ole joogiturul „tavaline" ja et läbipaistva korpuse ning korgi vahelise kontrasti tõttu eristub see suurel määral olemasolevatest pudelitest ning saab seetõttu toimida kaubamärgina.

13. Nordic Spirit esitas 6. mail 2010 määruse nr 207/2009 artiklite 58–64 alusel tühistamisosakonna otsuse peale ühtlustamisametile kaebuse.

14. Vaidlusaluse otsusega tühistas ühtlustamisameti esimene apellatsioonikoda (edaspidi „apellatsioonikoda") otsuse ja rahuldas kehtetuks tunnistamise taotluse.

15. Sisuliselt leidis apellatsioonikoda, et arvestades kohtupraktikat, mille kohaselt käsitavad tarbijad toodet sisaldavat pudelit eelkõige pelgalt pakendina (kohtuotsus Develey *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (plastpudeli kuju), T‑129/04, EU:T:2006:84), tuleb tõdeda, et toote päritolu tuvastamiseks ja selle teistest toodetest eristamiseks loevad tarbijad etiketti pudelil.

16. Lisaks sellele otsustas apellatsioonikoda, et ükski tõend ei toeta apellandi väidet, nagu tajuks keskmine tarbija asjaomase toote pakendi kuju toote kaubanduslikule päritolule osutavana, sellepärast et selle kuju tunnusjooned on tarbija tähelepanu köitmiseks piisavad.

17. Lisaks sellele asus apellatsioonikoda seisukohale, et Voss ei esitanud ühtegi tõendit, mis oleks kinnitanud, et Nordic Spiriti väide, et mineraalvee või mis tahes muu joogi pudelitel on sõnalised ja graafilised elemendid, mistõttu tarbija tuvastab asjaomase toote kaubandusliku päritolu tavaliselt pudeli elementide, mitte selle disainilahenduse põhjal, ei pea paika.

18. Lõpuks leidis apellatsioonikoda, et kõnealuse pudeli kuju ei erine oluliselt teiste Euroopa Liidus alkoholivabade ja alkoholjookide jaoks kasutatavate mahutite kujust, olles ainult üks sellise mahuti kuju variatsioon.

Menetlus Üldkohtus ja vaidlustatud kohtuotsus

19. Voss esitas 18. märtsil 2011 Üldkohtu kantseleisse vaidlusaluse otsuse peale tühistamishagi.

20. Hagiavalduse toetuseks tugines apellant neljale väitele.

21. Esimese väite kohaselt rikkus apellatsioonikoda määruse nr 207/2009 artiklit 75 sisuliselt sellega, et rajas oma põhistuskäigu apellandile teatavaks tegemata tõenditele, mille kohta viimasel ei olnud võimalust oma seisukohta esitada.

22. Teise väite kohaselt rikkus apellatsioonikoda määruse nr 207/2009 artiklit 99 ja määruse nr 2868/95 eeskirja 37 punkti b alapunkti iv sellega, et kandis alusetult apellandile üle vaidlusaluse kaubamärgi eristusvõime tõendamiskoormise, kuigi kaubamärk oli registreeritud ning järelikult tuli eeldada selle kehtivust.

23. Kolmanda väite kohaselt rikkus apellatsioonikoda määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b ning tõlgendas valesti ruumiliste kaubamärkide eristusvõimet käsitlevat kohtupraktikat seeläbi, et asendas ruumilise kaubamärgi – kui tegemist on vedela toote pakendiga ja kaubamärk koosneb toote enda väliskujust – eristusvõime kontrolli, mis seisneb hinnangus, kas kaubamärk erineb oluliselt asjaomase sektori normist ja tavadest, kohtupraktikast tulenevad kriteeriumid teiste kontrollikriteeriumidega, mis põhinesid etiketile ja muudele selles sektoris kasutusel olevatele tähistusviisidele omistataval tähtsusel.

24. Lõpuks rikkus apellatsioonikoda neljanda väite kohaselt määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b ja moonutas tõendeid, mis puudutavad olulist erinevust joogisektori normist ja tavadest, sellega, et tuvastas ekslikult vaidlusaluse kaubamärgi eristusvõime puudumise.

25. Üldkohtu istungil märkis apellant, et loobub oma esimesest väitest.

26. Üldkohus märkis sissejuhatavalt, et vaidlusaluse otsuse aluseks on kahest üksteisest sõltumatust osast koosnev põhistuskäik.

27. Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 27 juhtis Üldkohus tähelepanu sellele, et vaidlusaluse otsuse punktides 18–35, milles on esitatud „esimese osana" määratletud põhistuskäik, nentis apellatsioonikoda sisuliselt, et üldteada on fakt, et jooke müüakse pea alati pudelis, purgis või muus pakendis, millel on etikett või siis sõnaline või graafiline element, et just need tähised võimaldavad tarbijal turul olevate toodete vahel vahet teha ja et Voss ei ole esitanud ühtki tõendit oma vastupidiste väidete toetuseks.

28. Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 28 sedastas Üldkohus, et vaidlusaluse otsuse punktides 36–41, milles on esitatud „teise osana" määratletud põhistuskäik, keskendus apellatsioonikoda vaidlusaluse kaubamärgi eristusvõime eraldiseisvale analüüsile ja tegi selle põhjal järelduse, et sisuliselt ei erine asjaomane pudel oluliselt alkoholivabade jookide ja alkoholjookide turul olevate teiste pudelite kujust ja on üksnes variatsioon ning seega ei erine oluliselt asjaomase sektori normist ja tavadest.

29. Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 29 täpsustas Üldkohus, et kohtuistungil esitatud sellekohasele küsimusele vastates kinnitasid pooled, et vaidlusalune otsus põhineb kahest erinevast ja üksteisest sõltumatust osast koosneval põhistuskäigul. Lisaks märkis Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 30, et Vossi poolt kohtuistungil esitatud täpsustuse kohaselt on tema teine väide suunatud ainult põhistuskäigu esimese osa vastu.

30. Üldkohus kontrollis kolmandat väidet põhistuskäigu teise osa seisukohalt ja neljandat väidet.

31. Esiteks lükkas Üldkohus tagasi kolmanda väite eelmainitud põhistuskäigu teise osaga seoses.

32. Eelkõige leidis Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 55, et vaidlusalune kaubamärk koosneb selliste elementide kombinatsioonist, mida kõiki võib kaubandustegevuses tavaliselt kasutada registreerimistaotluses nimetatud kaupade pakendamiseks ja millest ühelgi ei ole nende kaupadega seoses eristusvõimet.

33. Vaidlusaluse kaubamärgi ruumilisse kuju kohta sedastas Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 51, et on üldteada tõik, et turul kasutusel olevatest pudelitest enamikul on silindriline osa. Sellest tuletas Üldkohus, et keskmise tarbija jaoks on loomulik, et alkoholivaba joogi või alkoholjoogi pudel on üldiselt sellise kujuga. Üldkohus järeldas sellest, et ei saa asjaomase pudeli „täiusliku silindri" kuju – isegi kui möönda selle elemendi teatavat originaalsust – pidada asjaomase sektori normist ja tavadest olulisel määral erinevaks.

34. Läbipaistmatu korgi kohta märkis Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 52, et seda elementi saab vaevalt pidada asjaomase sektori normist ja tavadest oluliselt erinevaks, kuna tõik, et väga paljud pudelid on suletud pudeli enda materjalist ja värvist erineva korgiga, on üldteada.

35. Mis puutub sellesse, et korgi läbimõõt on sama kui pudeli oma, siis otsustas Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 53, et see ei kujuta endast olemasolevate kujude variatsiooni ja seda ei saa lugeda asjaomase sektori normist ja tavadest oluliselt erinevaks, isegi kui möönda, et see element on teataval määral originaalne.

36. Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 57 tõdes Üldkohus, et kui kaubamärk koosneb asjaomaste kaupade osas eristusvõimeta elementidest, siis võimaldab see üldjuhul teha järelduse, et kaubamärgil tervikuna puudub eristusvõime. Üldkohus lisas, et see järeldus võib paikapidamatu olla ainult siis, kui konkreetsete asjaolude põhjal, mis on näiteks nende eri elementide kombineerimise viis, saab seda mitmeosalist kaubamärki pidada enamaks kui selle moodustavate elementide summa.

37. Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 58 otsustas Üldkohus, et käesoleval juhul selliseid asjaolusid ei esine, kuna nende elementide kombineerimise viis, mis moodustavad ruumilise tähise, mille jaoks vaidlusalune kaubamärk on registreeritud, ei kujuta endast enamat kui selle kaubamärgi elementide summat: pudelit, millel on läbipaistmatu kork nagu enamikul asjaomasel turul olevatel alkoholivaba ja alkoholjoogi jaoks mõeldud pudelitel.

38. Sellele tuginedes esitas Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 59 järelduse, et apellatsioonikoda ei teinud viga, kui ta leidis, et EL-i keskmine tarbija tajub vaidlusalust kaubamärki kui tervikut nende toodete, mille jaoks seda kaubamärki taotleti, kuju pelga variatsioonina.

39. Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 60 tuvastas Üldkohus, et tegelikult kohaldas apellatsioonikoda vaidlusaluse otsuse punktis 36 ja sellele järgnevates punktides kohtupraktikast tulenevaid ruumilise tähise eristusvõime kontrolli kriteeriume, mille kohaselt tuleb uurida, kas asjaomane tähis erineb oluliselt asjaomase sektori normist ja tavadest, juhul kui tegemist on vedela toote pakendiga ja see tähis koosneb toote enda väliskujust.

40. Teiseks lükkas Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 62–91 tagasi Vossi hagiavalduses esitatud neljanda väite. Üldkohus leidis nimelt, et apellatsioonikoda tuvastas põhjendatult vaidlusaluse kaubamärgi eristusvõime puudumise ja selle, et tegelikult ei erine see kaubamärk joogisektoris sageli kasutatud pakendikujudest, vaid on pigem nende variatsioon.

41. Samuti otsustas Üldkohus, et apellandi argumendid seda järeldust ei kummuta.

42. Üldkohus märkis eelkõige selle Vossi väite kohta, mille kohaselt apellatsioonikoda moonutas silindrilist kuju silindrilise lõikega võrreldes toimikus olevaid tõendeid, kuivõrd silindriline lõige on matemaatiliselt võttes hälve, et miski ei anna alust arvata, nagu oleks apellatsioonikoja eesmärk olnud sisustada vaidlusaluse otsuse punktis 37 termin „silindriline lõige" matemaatiliselt kui „geomeetrilise kuju läbilõike kujutis". Üldkohtu sõnul tuleb sõna „lõige" mõista hoopis kui „mõni rohkem või vähem eristuvatest osadest, millesse miski võib jagada või millest miski koosneb" (*any of the more or less distinct parts into which something is or may be divided or from which it is made up*, Oxford Dictionary).

43. Vaidlustatud kohtuotsuse punktides 92–96 lükkas Üldkohus tagasi teise väite, kuna sellel puudub toime, ning samuti kolmanda väite niivõrd, kui see väide oli suunatud vaidlusaluse otsuse põhistuskäigu esimese osa vastu.

44. Nimelt otsustas Üldkohus, et väljakujunenud kohtupraktikast lähtudes tuleb siis, kui ühtlustamisameti otsuse resolutsioon põhineb mitmeosalisel põhistuskäigul ja iga osa eraldi on piisav resolutsiooni põhjendamiseks, kõnealune akt tühistada üldjuhul vaid siis, kui kumbki osa on õigusvastane. Üldkohus leidis, et isegi kui vaidlusaluse otsuse põhistuskäigu esimese osa vastu suunatud väited on põhjendatud, ei mõjuta see kõnealuse otsuse resolutsiooni, kuna põhistuskäigu teine osa ei ole õigusvastane.

45. Seoses sellega täpsustas Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 95, et „[i]segi kui apellatsioonikoda tuvastas ekslikult, et jookide müümine pea alati kas etiketti või siis sõnalist või graafilist tähist kandvas pudelis on üldteada tõik, et just need tähised võimaldavad tarbijal vahet teha turul olevatel eri toodetel ja et hageja ei esitanud ühtki tõendit oma vastupidiste väidete toetuseks, ei mõjuta need kaalutlused siiski [vaidlusaluse kohtuotsuse] punktides 46–91 esitatud õiguslikul hinnangul põhinevat tuvastust, et vaidlusalusel kaubamärgil puudub eristusvõime".

46. Kõiki neid kaalutlusi arvestades jättis Üldkohus Vossi hagi rahuldamata.

Poolte nõuded Euroopa Kohtus

47. Voss palub Euroopa Kohtul:

– tühistada vaidlustatud kohtuotsus ja

– mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

48. Ühtlustamisamet palub Euroopa Kohtul:

– jätta apellatsioonkaebus rahuldamata ja

– mõista kohtukulud välja Vossilt.

49. International Trademark Association (edaspidi „INTA"), kellele Euroopa Kohtu presidendi määrusega Voss of Norway *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (C‑445/13 P, EU:C:2014:202) anti luba astuda menetlusse Vossi nõuete toetuseks, palub Euroopa Kohtul:

– tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

– jätta tema kohtukulud tema enda kanda.

Apellatsioonkaebuse analüüs

50. Oma apellatsioonkaebust põhjendab Voss kuue väitega.

Esimene väide

Poolte argumendid

51. Apellandi esimese väite kohaselt jättis Üldkohus uurimata esimeses kohtuastmes esitatud hagi põhjendamiseks esitatud teise väite, mille kohaselt apellatsioonikoda kandis vaidlusaluse kaubamärgi eristusvõime tõendamiskoormise põhjendamatult üle apellandile, samas kui tegemist on registreeritud kaubamärgiga, mille kehtivust eeldatakse.

52. Seoses sellega väidab apellant, et Üldkohus lükkas kõnealuse teise väite tagasi üksnes seetõttu, et otsustas täiesti alusetult, et väide oli suunatud vaidlusaluse otsuse põhistuskäigu esimese osa vastu, kuigi väide oli selgelt suunatud teise osa vastu, nii nagu see on määratletud vaidlustatud kohtuotsuse punktis 28.

53. Ühtlustamisamet apellandi seisukohaga nõus ei ole ja palub esimese väite tagasi lükata.

Euroopa Kohtu hinnang

54. Sisuliselt heidab Voss Üldkohtule ette, et viimane muutis vaidlusaluse otsuse põhistuskäigu kahe osa eristamise tingimusi, milles oli Üldkohtu istungil kokku lepitud.

55. Apellandi väitel on vaidlustatud kohtuotsuse punktides 27 ja 28 esimene ja teine osa määratletud vastupidi määratlusele, mis neile anti Üldkohtu istungil.

56. Järelikult rikkus Üldkohus õigusnormi, jättes läbi vaatamata teise väite, mille Voss esitas hagi põhjendamiseks esimeses kohtuastmes ja mille kohaselt kandis apellatsioonikoda vaidlusaluse kaubamärgi eristusvõime tõendamiskoormise põhjendamatult talle üle.

57. Seoses sellega tuleb märkida, et tulenevalt Üldkohtu istungi protokollist, mis saadeti apellandile 13. märtsil 2013 faksi teel, nõustus apellant esiteks

sellega, et vaidlusaluse otsuse aluseks on põhistuskäik, mis koosneb kahest iseseisvast osast, millest esimene sisaldub vaidlusaluse otsuse punktides 18–35 ja teine selle otsuse punktides 36–41, ning teiseks sellega, et tema teine väide ei ole suunatud punktides 36–41 esitatud põhistuskäigu vastu.

58. Lisaks tuleb vaidlustatud kohtuotsuse punktidele 28 ja 50 tuginedes tõdeda, et isegi eeldusel, et Üldkohtule esitatud väide oleks olnud – nagu väidab apellant – suunatud kõnealuse teise osa vastu, on apellatsioonikoda vaidlusaluse otsuse punktides 36–41 analüüsinud sõltumatult vaidlusaluse kaubamärgi eristusvõimet ega ole eristusvõime olemasolu tõendamiskoormist Vossile üle kandnud.

59. Seega on Vossi esimene apellatsioonkaebuse põhjendamiseks esitatud väide põhjendamata ning tuleb järelikult tagasi lükata.

Teine väide

Poolte argumendid

60. Apellandi teise väite kohaselt rikkus Üldkohus määruse nr 207/2009 artiklit 99 ja määruse nr 2868/95 eeskirja 37 punkti b alapunkti iv, kuna ta kandis ainuüksi Nordic Spiritil kui vaidlusaluse kaubamärgi kehtetuks tunnistamise menetluse algatajal lasuva tõendamiskoormise üle teisele poolele, kohustades apellanti tõendama kaubamärgi eristusvõimet, vaatamata sellele, et Nordic Spirit ei esitanud eristusvõime väidetava puudumise kohta mingeid tõendeid.

61. Selle kohta märgib Voss, et Üldkohtu poolt vaidlustatud kohtuotsuse punktis 57 viidatud kohtupraktika, mille kohaselt saab mitmeosalise kaubamärgi koosnedes üksnes eristusvõimeta elementidest teha üldjuhul järelduse, et kaubamärgil tervikuna puudub eristusvõime, välja arvatud juhul, kui „konkreetsed asjaolud, näiteks eri elementide kombineerimise viis, osutavad sellele, et mitmeosaline kaubamärk kui tervik on midagi enamat kui selle moodustavate elementide summa", kehtib ühenduse kaubamärgi registreerimistaotluse puhul, mitte registreeritud kaubamärkide kohta, mille kehtivust sarnaselt vaidlusaluse kaubamärgiga tuleb eeldada.

62. INTA tugineb määruse nr 207/2007 artiklitele 52, 55 ja 99, järeldades nende sätete põhjal, et registreeritud ühenduse kaubamärgi kehtivust tuleb eeldada, ning määruse nr 2868/95 eeskirja 37 punkti b alapunktile iv, väites, et Üldkohus on asjaomase tähise eristusvõime tõendamiskoormise õigusvastaselt üle kandnud.

63. INTA väitel eeldatakse pärast kaubamärgi registreerimistaotluse rahuldamist kaubamärgi kehtivust, kui ei ole tõendatud vastupidist, ning taotlejalt ei saa nõuda uuesti tema kaubamärgi õiguspärasuse tõendamist, välja arvatud siis, kui kaubamärgi kehtetust tõendada sooviv pool on esitanud vastupidisele osutavad faktid ja tõendid.

64. Käesoleval juhul ei ole INTA sõnul kehtetuks tunnistamise taotleja esile toonud ühtki kontrollitavat fakti ega ole ühtlustamisametile tõendeid esitanud. INTA järeldab sellest, et Üldkohus rikkus määruseid nr 207/2009 ja nr 2868/95, jättes tühistamata apellatsioonikoja otsuse, milles viimane otsustas, et tõendid ei toeta Vossi väidet, nagu oleks tarbijal võimalik tuvastada toote päritolu selle pakendi kuju põhjal, ning et seega ei ole see väide piisav, „et tagada kohtupraktikas väljakujunenud normide järgimine".

65. Ühtlustamisamet ei nõustu apellandi väitega, et Üldkohtu hinnang tingib asjaomase tähise osas tõendamiskoormise vale jaotumise, ning rõhutab, et kui määruses nr 207/2009 ei ole otsesõnu sätestatud teisiti, siis kehtivad absoluutsete keeldumispõhjuste osas nii registreerimistaotluse esemeks olevate kaubamärkide kui ka juba registreeritud kaubamärkide puhul samad kriteeriumid.

Euroopa Kohtu hinnang

66. Apellatsioonkaebuse teine väide tuleb põhjendamatuse tõttu tagasi lükata niivõrd, kui selles heidetakse Üldkohtule ette, et vaidlustatud kohtuotsuse punktides 57 ja 58 on tõendamiskoormis üle kantud teisele poolele, kohustades apellanti tõendama vaidlusaluse kaubamärgi eristusvõimet vaatamata sellele, et Nordic Spirit ei olnud esitanud ühtki tõendit kaubamärgi eristusvõime väidetava puudumise toetuseks.

67. Nimelt andis Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 51–58 sõltumatult hinnangu sellele, kas vaidlusalusel kaubamärgil puudub eristusvõime.

68. Pärast seda, kui Üldkohus oli kõigi vaidlusaluse kaubamärgi elementide ükshaaval uurimise järel asunud seisukohale, et kaubamärk kujutab endast kombinatsiooni elementidest, mis kõik on kaubamärgi registreeringuga hõlmatud kaupade osas eristusvõimeta, märkis kohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 57, et „üldjuhul võimaldab selline asjaolu tuvastada kaubamärgi kui terviku eristusvõime puudumise", välja arvatud siis, kui „konkreetsed asjaolud, näiteks eri elementide kombineerimise viis, osutavad sellele, et mitmeosaline kaubamärk kui tervik on midagi enamat, kui selle moodustavate elementide summa".

69. Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 58 otsustas Üldkohus, et „[k]äesoleval juhul selliseid tõendeid ei ole". Seoses sellega märkis ta, et „[v]aidlusalust kaubamärki iseloomustab ruumiline läbipaistev silindriline pudel ja läbipaistmatu kork, mis on pudeliga sama läbimõõduga[, ning et] viis, kuidas käesoleval juhul on need koostisosad kombineeritud, ei kujuta endast midagi enamat kui vaidlusaluse kaubamärgi moodustavate elementide summat ehk pudelit, millel on läbipaistmatu kork nagu enamikul asjaomasel turul olevatel alkoholivaba joogi ja alkoholjoogi jaoks mõeldud pudelitel[, kusjuures] seda kuju võidakse kaubandustegevuses tavaliselt kasutada registreerimistaotluses nimetatud kaupade pakendamiseks".

70. Seega kontrollis Üldkohus ise, kas konkreetsed asjaolud osutavad sellele, et mitmeosaline kaubamärk kui tervik kujutab endast midagi enamat kui selle elementide summa, ning vastupidi INTA ja apellandi väitele ei kandnud nende asjaolude olemasolu osas tõendamiskoormist üle apellandile.

71. Neid tingimusi arvestades tuleb tõdeda, et Vossi ja INTA põhistuskäik tugineb vaidlustatud otsuse valel tõlgendusel ja tuleb seega kõrvale jätta.

72. Mis puutub INTA argumenti, mille kohaselt rikkus Üldkohus määrusi nr 207/2009 ja nr 2868/95 sellega, et jättis tühistamata vaidlusaluse otsuse, mille kohaselt ükski tõend ei toeta apellandi väidet, nagu tajuks keskmine

tarbija asjaomase toote pakendi kuju toote kaubanduslikule päritolule osutavana, siis tuleb märkida, et nagu nähtub vaidlustatud kohtuotsuse punktist 12, sisaldub see apellatsioonikoja hinnang vaidlusaluse otsuse punktis 31.

73. Nagu vaidlustatud kohtuotsuse punktist 27 selgub, kuulub see hinnang järelikult vaidlusaluse otsuse aluseks oleva argumentatsiooni esimesse osasse, sellisena nagu Üldkohus on selle määratlenud. Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 96 aga otsustas Üldkohus selle argumentatsiooniosa vastu suunatud väited toime puudumise tõttu tagasi lükata.

74. Seega ei saa INTA väita, et Üldkohus oleks pidanud vaidlusaluse otsuse tühistama, kuna selles otsuses leidis apellatsioonikoda, et Vossi väiteid keskmise tarbija võime kohta tajuda asjaomaste toodete kuju nende kaubandusliku päritolu tähisena ei toeta ükski tõend.

75. Arvestades eespool esitatud kaalutlusi, tuleb apellatsioonkaebuse teine väide põhjendamatuse tõttu tagasi lükata.

Kolmas väide

Poolte argumendid

76. Vossi kolmanda väite kohaselt rikkus Üldkohus määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b, otsustades, et asjaomasel pudeli kujul puudub eristusvõime, ilma et oleks eelnevalt määratlenud, mis on asjaomases sektoris normiks ja tavaks.

77. INTA väidab lisaks, et Üldkohus ei saanud õiguspäraselt otsustada, et apellandi pudel ei erine oluliselt asjaomase sektori normist ja tavadest, kuna vaidlustatud kohtuotsuse punktis 72 sedastas kohus, et „ei ole tõendatud, et turul on teisi sarnaseid pudeleid” ning et võib eeldada, et see pudel on „ainulaadne”, ja nimetatud kohtuotsuse punktis 51, et see pudel on „teataval määral originaalne”.

78. Lisaks kohaldas Üldkohus väidetavalt õigusnormi valesti sellega, et vastandas „pelga variatsiooni” „olulise erinevusega” kohaldatavast normist ja tavast. Selle kohta väidab INTA, et Üldkohus ületas Euroopa Kohtu praktikast tulenevaid piire, mille kohaselt peab ainus otsustav tegur olema

see, kas kaubamärgina registreeritud ruumiline kuju kaldub kõrvale asjaomases sektoris kõnealuste toodete jaoks harjumuspäraselt või tavajuhul kasutatavatest kujudest sel määral, et tarbija saab sellele tähtsust omistada.

79. Lõpuks rõhutab INTA, et Üldkohus kohaldas valesti õigusnormi, võrreldes kõnealuses sektoris harjumuspäraste või tavaliste kujude elemente lihtsalt kuju elementidega, mitte aga registreeritud kuju kui tervikuga.

80. Ühtlustamisamet nende argumentidega nõus ei ole ja väidab, et kolmas väide tuleb põhjendamatuse tõttu tagasi lükata.

Euroopa Kohtu hinnang

81. Vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale on eristusvõime määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses ainult sellisel kaubamärgil, mis erineb oluliselt asjaomase sektori normist või tavadest ja seetõttu täidab oma peamise ülesande päritolutähisena (kohtuotsused Mag Instrument *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, punkt 31, ja Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C‑98/11 P, EU:C:2012:307, punkt 42).

82. Käesoleval juhul esitas Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 51–53 hinnangu vaidlusaluse kaubamärgi eristusvõimele seoses alkoholivabade ja alkoholjookide sektori normi ja tavadega.

83. Nimetatud kohtuotsuse punktis 51 nentis Üldkohus kõigepealt vaidlusaluse kaubamärgi ruumilise kuju kohta, et „üldteada [on] tõik, et turul kasutusel olevatest pudelitest enamikul on silindriline osa”.

84. Kohtuotsuse punktis 52 märkis Üldkohus läbipaistmatu korgi kohta, et „tõik, et väga paljud pudelid on suletud pudeli enda materjalist ja värvist erineva korgiga, on üldteada”.

85. Lõpuks sedastas Üldkohus sama kohtuotsuse punktis 53, et pudeliga sama diameetriga kork „ei kujuta endast olemasolevate kujude variatsiooni ja seda ei saa lugeda asjaomase sektori normist ja tavadest oluliselt erinevaks, isegi kui möönda, et see element on teataval määral originaalne”.

86. Seega analüüsis Üldkohus asjaomase ruumilise tähise osade eristusvõimet asjaomase sektori normist ja tavadest lähtuvalt, tuginedes üldteada tõikadele.

87. Järelikult ei ole Vossil ja INTA-l alust väita, et Üldkohus on jätnud määratlemata registreeritud kaubamärgiga hõlmatud toodete sektori normi ja tavad.

88. Mis puutub INTA argumenti, et Üldkohus kohaldas valesti õigusnormi, vastandades „pelga variatsiooni" „olulise erinevusega" kohaldatavast normist ja tavast, selle asemel et oleks uurinud, kas vaidlusalune kaubamärk kaldub kõrvale asjaomases sektoris harjumuspäraselt ja tavajuhul kasutatavatest kujudest sel määral, et tarbijal saab sellele tähtsust omistada, siis selle kohta tuleb meenutada, et kaubamärgi eristusvõime määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b mõttes tähendab seda, et kaubamärk võimaldab määratleda kauba, mille jaoks selle registreerimist taotletakse, konkreetselt ettevõtjalt pärinevana ja seega eristada seda kaupa teiste ettevõtjate omadest (kohtuotsus Freixenet *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-344/10 P ja C-345/10 P, EU:C:2011:680, punkt 42 ja seal viidatud kohtupraktika).

89. Eristusvõimet tuleb hinnata ühest küljest seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks registreerimist taotletakse, ja teisest küljest lähtuvalt sellest, kuidas asjaomane avalikkus seda kaubamärki tajub (kohtuotsus Freixenet *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-344/10 P ja C-345/10 P, EU:C:2011:680, punkt 43 ja seal viidatud kohtupraktika).

90. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei erine kauba enda kujust koosnevate ruumiliste kaubamärkide eristusvõime hindamiskriteeriumid nendest, mida kohaldatakse teiste kaubamärgiliikide suhtes (kohtuotsused Mag Instrument *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-136/02 P, EU:C:2004:592, punkt 30, ja Freixenet *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-344/10 P ja C-345/10 P, EU:C:2011:680, punkt 45). Ometi ei pruugi nende kriteeriumide kohaldamisel asjaomane avalikkus tajuda kauba enda välimusest koosnevat ruumilist kaubamärki samamoodi kui sõna- või kujutismärki, mis koosneb tähisest, mis ei sõltu selle kauba välimusest, mida

ta tähistab. Mis tahes graafilise või sõnalise osa puudumisel ei tee keskmised tarbijad harilikult kauba päritolu kohta järeldusi kauba kuju või selle pakendi kuju alusel, mistõttu võib olla ruumilise kaubamärgi eristusvõimet raskem tuvastada kui sõna- või kujutismärgi puhul (kohtuotsused Mag Instrument *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, punkt 30, ja Freixenet *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C‑344/10 P ja C‑345/10 P, EU:C:2011:680, punkt 46).

91. Sellistel tingimustel on seda tõenäolisem, et kujul puudub eristusvõime määruse nr 207/2009 artikli 1 lõike 21 punkti b tähenduses, mida enam see kuju, mille registreerimist taotletakse, meenutab kuju, mis on asjaomase kauba puhul kõige tõenäolisem. Ainult kaubamärgil, mis erineb oluliselt sektori normist või tavadest ning täidab seetõttu edukalt päritolutähisena oma põhiülesannet, ei puudu eristusvõime määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses (kohtuotsused Mag Instrument *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, punkt 31, ja Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C‑98/11 P, EU:C:2012:307, punkt 42).

92. Sellest tulenevalt juhul, kui ruumiline kaubamärk koosneb selle toote kujust, mille jaoks registreerimist taotletakse, ei piisa pelgalt asjaolust, et see kuju on üks seda tüüpi toodete tavalise kuju „variatsioon", et tuvastada kaubamärgi eristusvõime määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses. Alati tuleb kontrollida, kas selline kaubamärk võimaldab asjaomase toote keskmisel tarbijal, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, ilma järele mõtlemata ja erilist tähelepanu üles näitamata eristada seda toodet teiste ettevõtjate toodetest (kohtuotsus Mag Instrument *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, punkt 32).

93. Käesoleval juhul kontrollis Üldkohus, olles enne vaidlustatud otsuse punktides 37–44 meelde tuletanud asjakohast kohtupraktikat, sama otsuse punktides 51–58, kas vaidlusalune kaubamärk erineb oluliselt asjaomase sektori normist ja tavadest.

94. Selle põhjal tegi Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 59 järelduse, et apellatsioonikoda ei teinud viga, asudes seisukohale, et liidu keskmine tarbija tajub vaidlusalust kaubamärki kui tervikut ainult nende toodete kuju variatsioonina, mille jaoks selle kaubamärgi registreerimist taotletakse. Seejärel sedastas Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 62, et vaidlusalune kaubamärk sellisena, nagu seda tajub asjaomane avalikkus, ei saa eristada selle kaubamärgiga tähistatavaid tooteid muud kaubanduslikku päritolu toodetest.

95. Eeltoodud kaalutlustest järeldub, et Üldkohus tuvastas õigesti asjakohasest kohtupraktikast tulenevad kriteeriumid ja järgis neid.

96. Peale selle – niivõrd, kui INTA heidab Üldkohtule ette otsustust, et apellandi pudel ei erine oluliselt asjaomase sektori normist ja tavadest – tuleb tõdeda, et asjasse puutuv analüüs kuulub faktiliste asjaolude hindamise valdkonda.

97. Seoses sellega olgu meenutatud, et ELTL artikli 256 lõike 1 ja Euroopa Kohtu põhikirja artikli 58 esimese lõigu kohaselt tuleb apellatsioonkaebuses piirduda õigusküsimustega. Üldkohtul on ainupädevus tuvastada ja hinnata antud asjas olulisi faktilisi asjaolusid ning analüüsida tõendeid. Faktide ja tõendite hindamine ei kujuta endast seega – välja arvatud nende moonutamise korral – õigusküsimust, mida Euroopa Kohus võib sellisena apellatsioonimenetluses kontrollida (kohtuotsus Louis Vuitton Malletier *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C‑97/12 P, EU:C:2014:324, punkt 61).

98. Tuleb tõdeda, et INTA ei ole käesoleva vaidlustuse kinnitamiseks esitanud ühtki argumenti, mis tõendaks, et Üldkohus oleks tõendeid moonutanud.

99. Mis puutub argumenti, et Üldkohus kohaldas valesti õigusnormi sellega, et võrdles lihtsalt kuju elemente asjaomases sektoris harjumuspäraste või tavaliste kujude elementidega, selle asemel et võrrelda registreeritud kuju tervikuna selle sektori normi ja tavadega, siis seda tuleb käsitleda neljanda väite raames.

100. Kõige eelneva põhjal tuleb apellatsioonkaebuse kolmas väide osalt põhjendamatuse ja osalt vastuvõetamatuse tõttu tagasi lükata.

Neljas väide

Poolte argumendid

101. Voss heidab neljandas väites Üldkohtule ette määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumist sellega, et Üldkohus kaalus vaidlusaluse kaubamärgi eristusvõime hindamisel asjaomase ruumilise tähise kõiki elemente eraldi, jättes andmata hinnangu tähisele kui tervikule.

102. Apellant rõhutab, et olles enne käsitlenud eraldi selle ruumilise tähise elemente vaidlustatud kohtuotsuse viies punktis, piirdus Üldkohus sedastusega, et viis, kuidas need osad on omavahel kombineeritud, „ei kujuta endast midagi enamat kui vaidlusaluse kaubamärgi elementide summat", mis Vossi sõnul ei kujuta endast kaubamärgist jääva tervikmulje põhjalikku käsitlust, mida nõuab kohtupraktika.

103. Ühtlustamisameti väitel kohaldas Üldkohus ruumilise tähise eristusvõime hindamisel õigusnorme ja kohtupraktikat õigesti.

Euroopa Kohtu hinnang

104. Apellandi käesoleva väite kohaselt jättis Üldkohus vaidlusaluse kaubamärgi eristusvõime hindamisel nõuetekohaselt käsitlemata kaubamärgist jääva tervikmulje.

105. Sellega seoses olgu meenutatud, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tajub keskmine tarbija tavaliselt kaubamärki tervikuna ega analüüsi selle detaile. Samuti tuleb kaubamärgi eristusvõime olemasolu või selle puudumise hindamisel võtta arvesse kaubamärgist jäävat tervikmuljet (vt eelkõige kohtuotsus Eurocermex *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C‑286/04 P, EU:C:2005:422, punkt 22 ja seal viidatud kohtupraktika).

106. See ei tähenda siiski, et pädev asutus, kelle ülesanne on kontrollida, kas avalikkus võib taotletavat kaubamärki tajuda päritolutähisena, ei võiks kõigepealt uurida selle kaubamärgi puhul kasutatud erinevaid esituselemente ükshaaval. Tegelikult võib igakülgsel hindamisel pädeva asutuse poolt olla kasulik uurida asjaomase kaubamärgi iga koostisosa (vt eelkõige kohtuotsus Eurocermex *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C‑286/04 P, EU:C:2005:422, punkt 23 ja seal viidatud kohtupraktika).

107. Üldkohus võttis vaidlustatud kohtuotsuses punktis 55 pärast vaidlusaluse kaubamärgi iga elemendi eraldi uurimist seisukoha, et see kaubamärk on „kombinatsioon elementidest, mida kõiki võib kaubandustegevuses tavaliselt kasutada registreerimistaotluses nimetatud kaupade pakendamiseks ja millest ühelgi ei ole nende kaupadega seoses eristusvõimet". Üldkohus jätkas analüüsimist sellega, et kontrollis, kas kõnealusel kaubamärgil kui tervikul on eristusvõime või mitte.

108. Selle põhjal sedastas Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 58, et „see, mis viisil on [läbipaistva silindrilise pudeli ruumiline kuju ja pudeli kui sellisega sama läbimõõduga läbipaistmatu kork] käesoleval juhul kombineeritud, ei kujuta endast enamat, kui vaidlusaluse kaubamärgi elementide summat, st pudelit, millel on läbipaistmatu kork nagu enamikul asjaomasel turul olevatel alkoholivaba ja alkoholjoogi jaoks mõeldud pudelitel", et „[s]eda kuju võib tegelikult kaubanduses tavapäraselt kasutada registreerimistaotluses nimetatud kaupade pakendamiseks" ja et järelikult „ei tulene käesoleva mitmeosalise kaubamärgi eristusvõime ka selle kaubamärgi elementide kombineerimise viisist". Nimetatud kohtuotsuse punktis 62 otsustas Üldkohus, et „vaidlusalune kaubamärk sellisena, nagu seda tajub asjaomane avalikkus, ei ole võimeline identifitseerima selle kaubamärgiga tähistatavaid tooteid ja eristama neid muu kaubandusliku päritoluga toodetest".

109. Sellest järeldub, et kooskõlas käesoleva kohtuotsuse punktis 105 viidatud kohtupraktikaga võttis Üldkohus taotletava kaubamärgi eristusvõime hindamisel õigesti arvesse sellest jäävat tervikmuljet, mis tuleneb kaubamärgi koostisosade kujust ja nende ühendamise viisist.

110. Lisaks ei saa Üldkohtule ette heita vaidlustatud kaubamärgist jääva tervikmulje piisavalt põhjaliku analüüsi tegemata jätmist, kuna asjaomane ruumiline kuju koosneb kahest osast, nimelt silindrilisest põhiosast ja selle silindriga sama läbimõõduga läbipaistmatust korgist, ja on raske kujutada ette nende elementide üheks ruumiliseks tervikuks liitmise muid viise (vt selle kohta kohtuotsus Eurocermex *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C‑286/04 P, EU:C:2005:422, punkt 29).

111. Seega tuleb apellatsioonkaebuse neljas väide põhjendamatuse tõttu tagasi lükata.

Viies väide

Poolte argumendid

112. Vossi viienda väite kohaselt on Üldkohus nagu apellatsioonikodagi moonutanud kohtuasja toimikus olevaid tõendeid, võrreldes asjaomase ruumilise tähise täiuslikku silindrit kahemõõtmelise „silindrilise lõikega". Apellant leiab, et kuna „silindriline lõige" on matemaatiliselt võttes hälve, siis soovisid Üldkohus ja apellatsioonikoda selle terminiga tegelikult viidata „ringikujulisele läbilõikele". Seega võrdles Üldkohus ruumilist tähist enamikule pudelitele omase kahemõõtmelise tunnusjoonega, mistõttu on tervikuna vale tema hinnang seoses asjaomase sektori normi ja tavadega.

113. Ühtlustamisamet on seisukohal, et väide on põhjendamata, kuna see rajaneb vaidlustatud kohtuotsuse valel tõlgendamisel.

114. Ühtlustamisameti sõnul ei otsustanud Üldkohus, et ringikujuline osa on enamiku pudelite ühine joon, vaid leidis, et enamikul pudelitel on silindriline „osa" vaidlustatud kohtuotsuse punktis 66 antud tähenduses, isegi kui muud osad ei ole silindrilised, näiteks juhul, kui pudeli ülaosa kitseneb pudelisuu suunas, moodustades pudeli kaela, või kui pudeli keskosa on „kokku surutud".

115. Lisaks leiab Ühtlustamisamet vastupidi Vossi väitele, et Üldkohus ei piirdunud vaidlusaluse ruumilise tähise analüüsimisel tähise kuju võrdlemisega kahemõõtmelise tunnusjoonega.

Euroopa Kohtu hinnang

116. Tuleb tõdeda, et Vossi argumendid, mille kohaselt Üldkohus, kui ta vaidlustatud kohtuotsuse punktis 67 kinnitas, et enamikul turul olevatest pudelitest on „silindriline lõige", tahtis selle terminiga tähistada ringikujulist läbilõiget, mis on kahemõõtmeline, põhinevad kohtuotsuse valel tõlgendamisel.

117. Olles vaidlustatud kohtuotsuse punktis 65 meelde tuletanud, et „[vaidlusaluse otsuse punktis 37] sedastas apellatsioonikoda, et enamikul turul olevatest pudelitest on silindriline lõige", otsustas Üldkohus otsuse järgmises punktis, et „[m]iski ei anna siiski alust arvata, nagu oleks apellatsioonikoja eesmärk olnud sisustada vaidlusaluse otsuses need sõnad matemaatilise tähendusega kui „geomeetrilise kuju läbilõike kujutis" [ja et] sõna „lõige" tuleb mõista hoopis kui „mõni rohkem või vähem eristuvatest osadest, millesse miski võib jagada või millest miski koosneb [(*any of the more or less distinct parts into which something is or may be divided or from which it is made up*, Oxford Dictionary)]".

118. Seega leidis Üldkohus, et sõna „lõige", mida apellatsioonikoda kasutas vaidlusaluse otsuse punktis 37, tuleb mõista kui osa, kuna enamikul pudelitest on tema sõnul silindriline osa.

119. Järelikult ei ole Üldkohus vastupidi apellandi väitele piirdunud asjaomase ruumilise tähise analüüsimisel tähise kuju ja kahemõõtmelise tunnusjoone võrdlemisega.

120. Seega tuleb apellatsioonkaebuse viies väide põhjendamatuse tõttu tagasi lükata.

Kuues väide

Poolte argumendid

121. Voss heidab Üldkohtule ette otsustust, et vaidlusalusel kaubamärgil puudub tervikuna eristusvõime, kuna see koosneb elementidest, millel eraldi võetuna puudub eristusvõime. Apellandi sõnul on selline põhistuskäik takistuseks võimalusele, et toote pakendil nii tervikuna kui ka koostisosade kombinatsioonina võiks olla eristusvõime, mis aga on vastuolus määruse nr 207/2009 eesmärgiga.

122. Lisaks väidab apellant, et Üldkohus kohaldas valesti õigusnormi, kandes ruumilistele kaubamärkidele üle Euroopa Kohtu poolt mitmeosaliste sõnaliste tähistega seoses kehtestatud kriteeriumi, mille kohaselt „eraldi

võetuna eristusvõimeta osade kombinatsioonil võib olla eristusvõime, juhul kui selline kombinatsioon on midagi enamat kui lihtsalt koostisosade summa".

123. Ühtlustamisamet leiab, et väide tuleb põhjendamatuse tõttu tagasi lükata.

Euroopa Kohtu hinnang

124. Olgu meenutatud, et Euroopa Kohtu varasemate ruumilisi tähiseid käsitlevate otsuste kohaselt võib eristusvõimet osaliselt uurida kõigi selle tähise üksikute elementide põhjal, kuid igal juhul peab lähtuma sellest, kuidas asjaomane avalikkus kaubamärki tervikuna tajub, mitte aga oletusest, et elemendid, millel eraldi võttes eristusvõime puudub, ei saa omavahel kombineerituna eristusvõimet omada. Asjaolu, et iga element eraldi võetuna on eristusvõimetu, ei välista seda, et nende kombinatsioonil võib olla eristusvõime (kohtumäärus Timehouse *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C‑453/11 P, EU:C:2012:291, punkt 40).

125. Tõepoolest otsustas Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 57, et „kui mitmeosaline kaubamärk koosneb ainuüksi asjaomaste toodete osas eristusvõimeta elementidest, siis saab üldjuhul tuvastada, et kaubamärgil kui tervikul puudub eristusvõime".

126. Siiski täpsustas Üldkohus vahetult pärast seda, et järeldus ei pruugi paika pidada siis, kui on konkreetseid tõendeid – eeskätt näiteks viis, kuidas eri elemendid on kombineeritud –, mis osutavad sellele, et mitmeosaline kaubamärk kui tervik on midagi enamat kui selle koostisosade summa.

127. Järelikult tuleb tagasi lükata Vossi kuues väide, milles heidetakse Üldkohtule ette otsustust, et eraldi võetuina eristusvõimeta elementidest koosneval vaidlusalusel kaubamärgil kui tervikul puudub eristusvõime, sest see põhineb vaidlustatud kohtuotsuse valel tõlgendusel.

128. Seoses apellandi argumentatsiooniga, mis puudutab Üldkohtu poolt väidetavalt õigusnormi rikkumist sellega, et viimane kohaldas vaidlusaluse kaubamärgi suhtes kohtupraktikat, mille kohaselt eraldi võetuna eristusvõimeta elementide kombinatsioonil võib olla eristusvõime, juhul kui see kombinatsioon on midagi enamat kui selle koostisosade summa, tuleb

meelde tuletada, et nagu nähtub käesoleva otsuse punktidest 107–109, rajas Üldkohus vaidlusaluse kaubamärgi eristusvõimet käsitleva hinnangu õigesti selle kaubamärgi koostisosade kujust ja nende ühendamise viisist jäävale tervikmuljele, nagu nõuab käesoleva otsuse punktides 105 ja 124 meelde tuletatud kohtupraktika.

129. Neil tingimustel tuleb kuues väide põhjendamatuse tõttu tagasi lükata ja seega apellatsioonkaebus tervikuna rahuldamata jätta.

Kohtukulud

130. Vastavalt kodukorra artikli 138 lõikele 1, mida kodukorra artikli 184 alusel kohaldatakse apellatsioonkaebuste suhtes, on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna ühtlustamisamet on kohtukulude hüvitamist nõudnud ja Voss on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud mõista välja Vossilt.

131. Kodukorra artikli 140 lõike 3 alusel, mida kodukorra artikli 184 lõike 1 alusel kohaldatakse apellatsioonkaebuste suhtes, võib Euroopa Kohus otsustada, et muu kui kodukorra artikli 140 lõigetes 1 ja 2 nimetatud menetlusse astuja kannab ise oma kohtukulud. Järelikult tuleb INTA kohtukulud jätta tema enda kanda.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (kuues koda) otsustab:

1) jätta apellatsioonkaebus rahuldamata;

2) mõista kohtukulud välja Voss of Norway ASA-lt;

3) jätta The International Trademark Associationi kohtukulud tema enda kanda.

Allkirjad

Suhtelised keeldumisalused

EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda)
19. märts 2015[53]

Apellatsioonkaebus – Ühenduse kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikli 8 lõike 1 punkt b – Ühenduse sõnamärgi MAGNEXT registreerimise taotlus – Varasema siseriikliku sõnamärgi MAGNET 4 omaniku vastulause – Segiajamise tõenäosus

Kohtuasjas C‑182/14 P,

mille ese on Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 56 alusel 9. aprillil 2014 esitatud apellatsioonkaebus,

MEGA Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug, asukoht Zug (Šveits), esindajad Rechtsanwalt A. Nordemann ja Rechtsanwalt M. Maier,

apellant,

teine menetlusosaline:

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindaja: V. Melgar,

kostja esimeses kohtuastmes

EUROOPA KOHUS (kuues koda),

koosseisus: koja president S. Rodin, kohtunikud M. Berger (ettekandja) ja F. Biltgen,

kohtujurist: P. Mengozzi,

kohtusekretär: A. Calot Escobar,

[53] Kohtumenetluse keel: inglise.

arvestades kirjalikus menetluses ja 21. jaanuari 2015. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades pärast kohtujuristi ärakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi ilma kohtujuristi ettepanekuta,

on teinud järgmise

otsuse.

1. Apellatsioonkaebuses palub MEGA Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug, tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu otsus Mega Brands *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Diset (MAGNEXT) (T‑604/11 ja T‑292/12, EU:T:2014:56, edaspidi „vaidlustatud otsus"), kuna selle otsusega jättis Üldkohus rahuldamata apellandi tühistamishagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet") 24. aprilli 2012. aasta otsuse (asi R 1722/2011‑4) peale, mis käsitleb vastulausemenetlust Diset SA (edaspidi „Diset") ja apellandi vahel.

Õiguslik raamistik

2. Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) tunnistati kehtetuks ja asendati nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 (ELT L 78, lk 1), mis hakkas kehtima 13. aprillil 2009.

3. Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b, mis vastab määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktile b, sätestab:

„Varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui:

[…]

b) identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on

kaitstud, võib avalikkus need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärki seostatakse varasema kaubamärgiga.”

4. Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 2 punkt a, mis vastab määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punktile a, sätestab:

„Lõike 1 kohaldamisel tähendab „varasem kaubamärk”:

a) järgmisi kaubamärke, mille registreerimise taotluse kuupäev on varasem ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäevast, arvestades võimaluse korral nende kaubamärkidega seotud prioriteete:

i) ühenduse kaubamärgid;

ii) kaubamärgid, mis on registreeritud liikmesriikides [...];

[…].”

Vaidluse taust

5. Apellant esitas 21. jaanuaril 2008 ühtlustamisametile taotluse registreerida ühenduse kaubamärgina järgmine kujutismärk:

6. Kaubad, mille jaoks registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud) klassi 28 ning vastavad järgmisele kirjeldusele: „mängud ja mänguasjad, eriti konstruktorid, nende osad, tarvikud ja detailid”.

7. Apellant esitas 29. märtsil 2010 ühtlustamisametile teise taotluse, mille ese oli järgmise sõnalise tähise registreerimine ühenduse kaubamärgina:

MAGNEXT

8. Tähist sooviti registreerida samade kaupade jaoks kui need, mida on nimetatud käesoleva otsuse punktis 6.

9. Diset esitas 5. septembril 2008 ja 17. juunil 2010 asjaomaste kaubamärkide kõnealuses punktis 6 viidatud kaupade jaoks registreerimisele kaks vastulauset, mis põhinesid vastavalt määruse nr 40/94 artiklil 42 ja määruse nr 207/2009 artiklil 41. Need vastulaused tuginesid eelkõige varasemale Hispaania sõnamärgile MAGNET 4, mille taotlus oli esitatud 10. juulil 2003 ja mis registreeriti 9. detsembril 2003 kaupade jaoks, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe klassi 28 ja mille kirjeldus on järgmine: „mänguasjad, mängud, sporditarbed ja võimlemisriistad, mis ei kuulu teistesse klassidesse; jõulukuuseehted".

10. Vastulausete põhjenduseks viidati vastavalt määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 1 punktis b ja määruse nr 207/2009 identses sättes ette nähtud alustele. Need vastulaused põhinesid kõigil varasema kaubamärgiga kaitstud kaupadel ja olid suunatud kõigi kaupade vastu, mille jaoks asjaomaste kaubamärkide registreerimist taotleti.

11. Ühtlustamisameti vastulausete osakond rahuldas 19. juuli 2010. aasta ja 21. juuni 2011. aasta otsustega Diseti vastulaused.

12. Ühtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja 27. septembri 2011. aasta ja 24. aprilli 2012. aasta otsustega jäeti rahuldamata apellandi kaebused vastulausete osakonna otsuste peale.

Menetlus Üldkohtus ja vaidlustatud otsus

13. Apellant esitas ühtlustamisameti apellatsioonikoja keelduvate otsuste tühistamise nõudes kaks hagiavaldust, mis saabusid Üldkohtu kantseleisse 28. novembril 2011 (kohtuasi T‑604/11) ja 3. juulil 2012 (kohtuasi T‑292/12).

14. Kummagi hagi toetuseks esitas apellant ühe väite, mis põhines vastavalt määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b ja määruse nr 207/2009 identse sätte rikkumisel.

15. Pärast otsuse tegemise huvides kohtuasjade liitmist tuvastas Üldkohus vaidlustatud otsuse punktis 19 kõigepealt, et apellant ei olnud vaidlustanud apellatsioonikoja järeldusi asjaomase avalikkuse määratluse – see koosneb hispaania keelt kõnelevatest keskmistest tarbijatest, kes on

mõistlikult tähelepanelikud ja arukad – ega vastandatud kaubamärkidega tähistatavate kaupade osalise identsuse kohta.

16. Seejärel uuris Üldkohus vastandatud tähiste visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust, millele apellatsioonikoja poolt antud hinnanguga apellant nõus ei olnud.

17. Esiteks otsustas Üldkohus vastandatud tähiste visuaalse ja foneetilise sarnasuse kohta järgmist:

„22. Sarnaselt hagejaga tuleb tõdeda, et taotletav kujutismärk on selgelt jagatud kahte ossa: „mag" ja „next". Lisaks peab asjaomane avalikkus ingliskeelses sõnas next oleva suurtähe „X" suurema fondi ja kujundatuse tõttu seda sõna asjaomase kaubamärgi eraldiseisvaks osaks, mis jätab erilise visuaalse mulje, mida tähis MAGNET 4 ei jäta. Viimati nimetatud tähises domineeriv sõna „magnet" loob visuaalse mulje ühest sõnast ning pealegi numbrit „4" taotletud kujutismärgis ei esine.

23. Ühtlasi tingib suurtäht „X" taotletud kaubamärgi teise koostisosa rõhutatud väljaütlemise, mis koos kahe osa „mag" ja „next" visuaalse eraldatusega tingib selle kaubamärgi foneetilise esitamise kahest sõnast koosnevana, samas kui varasema kaubamärgi puhul hääldatakse sõna „magnet" ühe sõnana, mis lisaks ei sisalda tähe „x" kõla.

24. Nende kaalutluste põhjal on taotletud kujutismärk varasema kaubamärgiga visuaalselt ja foneetiliselt väga vähe sarnane.

25. Kuna aga taotletud sõnamärk erineb varasema kaubamärgi domineerivast osast „magnet" üksnes suurtähe „X" poolest, ilma et sel oleks muid eespool punktides 22 ja 23 käsitletud tunnuseid, siis tuleb tuvastada, et taotletud sõnamärk ja varasem kaubamärk on visuaalselt ja foneetiliselt keskmiselt sarnased."

18. Teiseks kinnitas Üldkohus vastandatud kaubamärkide kontseptuaalse võrdluse osas vaidlustatud otsuse punktis 26 apellatsioonikoja poolt antud hinnangut, mille kohaselt selle tõttu, et asjaomase avalikkuse tavakasutuses tähistab hispaania keele omadussõna *magnético* eseme magnetilisi

omadusi, seostab asjaomane avalikkus varasemat kaubamärki selliste omadustega esemetega. Selles kontekstis asus Üldkohus seisukohale, et apellatsioonikoda tuvastas põhjendatult ühelt poolt taotletud kujutismärgi ja taotletud sõnamärgi ning teiselt poolt varasema kaubamärgi kontseptuaalse sarnasuse.

19. Neile järeldustele tuginedes tuvastas Üldkohus vaidlustatud otsuse punktis 29, et varasem kaubamärk on taotletud kujutismärgiga väga vähe sarnane ning keskmiselt sarnane taotletud sõnamärgiga.

20. Lõpuks uuris Üldkohus apellandi argumente, millega viimane vaidlustab varasema kaubamärgi keskmise eristusvõime.

21. Pärast seda, kui Üldkohus oli meelde tuletanud, et asjaomane avalikkus seostab varasemat kaubamärki esemetega, millel on magnetilised omadused, märkis ta selles kontekstis vaidlustatud otsuse punktis 32, et apellant esitas ühtlustamisametis rea tõendeid, mis tõendavad mängude ja mänguasjade magnetiliste omaduste esiletoomise olevat asjaomase sektori ettevõtjate tavapärase toimimisviisi. Neil asjaoludel esitas ta kõnealuse otsuse punktis 33 järelduse, et varasemasse kaubamärki MAGNET 4 kätketud sõnumi võib asjaomane avalikkus seostada selliste kaupade omadustega, mille jaoks see kaubamärk on registreeritud ja mis on identsed taotletud kujutis- ja sõnamärgiga hõlmatud kaupadega. Üldkohus otsustas selle põhjal, et varasem kaubamärk ei ole keskmise, vaid on nõrga eristusvõimega.

22. Kõik neid kaalutlusi arvestades otsustas Üldkohus vaidlustatud otsuse punktis 34, et apellatsioonikoda tegi hindamisvea, tuvastades taotletud kujutismärgi varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosuse.

23. Vaidlustatud otsuse punktis 35 asus Üldkohus seevastu seisukohale, et kuna taotletud sõnamärgi sarnasus varasema kaubamärgiga on silmatorkavam, siis oleks see pidanud ajendama apellatsioonikoda tegema järelduse, et nende kaubamärkide segiajamise tõenäosust tuleb nende kaubamärkidega kaitstud kaupade identsust arvesse võttes möönda, vaatamata varasema kaubamärgi nõrgale eristusvõimele.

24. Seetõttu tühistas Üldkohus kohtuasjas T-604/11 ühtlustamisameti neljanda apellatsioonikoja otsuse, mis käsitles kujutismärki MAGNEXT, ja jättis kohtuasjas T-292/12 rahuldamata nõude tühistada sama apellatsioonikoja otsus, mis käsitles sõnamärki MAGNEXT.

Poolte nõuded Euroopa Kohtus

25. Apellant palub Euroopa Kohtul:

– tühistada vaidlustatud otsus niivõrd, kui Üldkohus jättis sellega kohtuasjas T-292/12 rahuldamata tema tühistamishagi,

– saata vajaduse korral kohtuasi tagasi Üldkohtusse ja

– mõista kohtukulud välja vastustajalt.

26. Siseturu Ühtlustamise Amet palub Euroopa Kohtul:

– jätta apellatsioonkaebused rahuldamata ja

– mõista kohtukulud välja apellandilt.

Apellatsioonkaebuse analüüs

27. Apellatsioonkaebuse alusena viitab apellant määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisele ja vaidlustatud otsuse põhjenduse puudumisele.

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine

28. Väide jaguneb neljaks osaks.

Väite esimene ja teine osa

– Poolte argumendid

29. Apellandi sõnul moonutas Üldkohus segiajamise tõenäosust hinnates faktilisi asjaolusid ja rikkus kohtupraktikas väljakujunenud põhimõtteid esiteks sellega, et nimetas varasema kaubamärgi MAGNET 4 domineerivaks osa „MAGNET", olles samas nentinud, et tegemist on kirjeldava osaga, ja teiseks sellega, et jättis arvestamata numbriga „4", mis on selle kaubamärgi koostisosa.

30. Ühtlustamisamet leiab, et need arumendid ei ole vastuvõetavad või on – teise võimalusena – ilmselgelt põhjendamatud.

– Euroopa Kohtu hinnang

31. Nagu Üldkohus on vaidlustatud otsuse punktis 21 põhjendatult meelde tuletanud, peab segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine vastandatud tähiste visuaalse, kõlalise või kontseptuaalse sarnasuse osas põhinema tähistest jääval tervikmuljel, arvestades eelkõige tähiste eristavaid ja domineerivaid osi (vt eelõige kohtuotsused Siseturu Ühtlustamise Amet *vs*. Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 35, ja Nestlé *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, punkt 34).

32. Kahe kaubamärgi sarnasuse hindamine ei saa piirduda sellega, et arvesse võetakse ainult ühte mitmeosalise kaubamärgi koostisosa ja võrreldakse seda teise kaubamärgiga. Võrdlemisel tuleb hoopis uurida iga kõnealust kaubamärki tervikuna, mis ei välista seda, et asjaomase avalikkuse mällu mitmeosalisest kaubamärgist jäänud tervikmuljes võib mõnel juhul domineerida üks või mitu selle kaubamärgi koostisosa (vt eelõige kohtuotsused Siseturu Ühtlustamise Amet *vs*. Shaker, EU:C:2007:333, punkt 41, ja United States Polo Association *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C‑327/11 P, EU:C:2012:550, punkt 57).

33. Käesoleval juhul otsustas Üldkohus – vaidlustatud otsuse punktis 25 – vastandatud tähiste foneetilise ja visuaalse sarnasuse hindamise raames, et varasemas kaubamärgis MAGNET 4 tuleb domineerivaks osaks lugeda sõna „magnet”.

34. Mis puutub apellandi väitesse, et selline käsitlus ei ole kooskõlas kirjeldavusega, mida Üldkohus möönis vaidlustatud otsuse punktis 26, siis piisab, kui märkida, et isegi kui sõnalist osa tuleks lugeda üksnes kirjeldavaks, ei välista see nimetatud osa domineerivuse möönmist vastandatud tähiste sarnasusele hinnangu andmise otstarbel (vt selle kohta kohtumäärus Muñoz Arraiza *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C‑388/10 P, EU:C:2011:185, punkt 65).

35. Seega tuleb määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisel põhineva väite esimene osa tagasi lükata.

36. Mis puutub apellandi etteheitesse, et Üldkohus jättis segiajamise tõenäosusele hinnangut andes arvestamata numbriga 4, mis on varasema kaubamärgi koostisosa, siis tuleb vaidlustatud otsuse punkti 25 lugedes tõdeda, et Üldkohus on vastandatud tähiste visuaalsele ja foneetilisele sarnasusele hinnangu andmise otstarbel piirdunud järeldusega, et taotletav sõnamärk MAGNEXT erineb varasema kaubamärgi MAGNET 4 koostisosast „magnet" üksnes suurtähe „X" poolest.

37. Tõsi on aga see, et kaubamärgis MAGNET 4 sisalduva numbriga „4" arvestamata jätmist tuleb käsitleda seoses asjaomase kohtuotsuse punktis 25 otsesõnu esitatud järeldusega, et osa „magnet" on selle kaubamärgi domineeriv osa.

38. Nimelt tuleneb käesoleva otsuse punktis 32 meenutatud kohtupraktikast, et teatavatel tingimustel võib sarnasust hinnata üksnes mitmeosalise kaubamärgi domineeriva osa põhjal. Siiski käib see kohtupraktika ainult erandlike juhtude kohta (kohtumäärus Repsol *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C‑466/13 P, EU:C:2014:2331, punkt 83) ja üksnes siis, kui kaubamärgi kõik teised koostisosad on tähtsusetud, võib sarnasust hinnata ainult domineeriva osa põhjal (vt eelkõige kohtuotsused Aceites del Sur‑Coosur *vs*. Koipe, C‑498/07 P, EU:C:2009:503, punkt 62, ja United States Polo Association *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, EU:C:2012:550, punkt 57).

39. Üldkohus piirdub vaidlustatud otsuse punktis 25 kinnitusega, et varasema kaubamärgi domineeriv osa on „magnet", ilma et oleks mingilgi moel analüüsinud selle kaubamärgi teise osa, nimelt number „4", omadusi, millest järeldub, et see osa on tähtsusetu.

40. Nagu rõhutab ühtlustamisamet, viitab vaidlustatud otsuse punkt 25 küll taotletud kujutismärgi visuaalset sarnasust varasema kaubamärgiga käsitlevale sama kohtuotsuse punktile 22, kuid viimati nimetatud punktis mainitakse ainult Üldkohtu sedastust, et taotletud kujutismärgis number „4"

puudub, ning seal ei sisaldu mingit hinnangut varasema kaubamärgi kontekstis sellest numbrist jäävale visuaalsele muljele, millest järeldub, et see on tähtsusetu.

41. Mis puutub taotletud kujutismärgi foneetilist sarnasust varasema kaubamärgiga käsitlevasse vaidlustatud otsuse punkti 23, mis samuti viitab selle kohtuotsuse punktile 25, siis selles punktis ei ole üldse mainitud varasemas kaubamärgis leiduvat numbrit „4”. Eelkõige ei ole seal mingit viidet selle numbri väljaütlemisele *cuatro* kujul, mis tuleneb selle kaubamärgi asjaomase avalikkuse poolt kasutatavast hispaania keelest, ning puudub mis tahes hinnang, millest nähtuks selle numbri kõlast jääva foneetilise mulje tähtsusetus.

42. Seega tuleb tõdeda, et Üldkohus kohaldas valesti õigusnormi, jättes asjaomased kaubamärgid võrdlemata nii, et kumbagi oleks uuritud tervikuna.

43. Seega on määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisel põhineva väite teine osa põhjendatud.

Väite kolmas ja neljas osa

– Poolte argumendid

44. Apellant heidab Üldkohtule ette seda, et viimane moonutas vastandatud kaubamärkide foneetilist sarnasust hinnates faktilisi asjaolusid, otsustades, et vastandatud kaubamärgid on foneetiliselt keskmiselt sarnased, olles samas leidnud, et kohtuasjas T‑604/11 käsitletav kujutismärk on varasema kaubamärgiga foneetiliselt väga vähe sarnane. Kujutismärk ja sõnamärk MAGNEXT, millega on käesoleval juhul tegemist, koosnevad apellandi sõnul samadest tähtedest ja seega öeldakse neid välja identselt.

45. Samuti kohaldas Üldkohus apellandi väite kohaselt valesti õigusnormi, asudes seisukohale, et vastandatud kaubamärgid on visuaalselt keskmiselt sarnased, samas kui apellandi sõnul koosneb sõnamärk MAGNEXT – nagu ka kujutismärk –, kahest osast „mag” ja „next”, ja viimati nimetatud osa, mis vastab tuntud ingliskeelsele sõnale *next*, oleks tulnud lugeda domineerivaks osaks.

46. Ühtlustamisamet leiab, et need arumendid ei ole vastuvõetavad või on – teise võimalusena – ilmselgelt põhjendamatud.

Euroopa Kohtu hinnang

47. Nagu ELTL-i artikli 256 lõike 1 teises lõigus ja Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 58 esimeses lõigus on sätestatud, saab Euroopa Kohtusse edasi kaevata üksnes õigusküsimustes. Üldkohtul on ainupädevus tuvastada ja hinnata vastavas asjas olulisi fakte ning hinnata talle esitatud tõendeid. Kui neid tõendeid ei ole moonutatud, ei ole kõnealuste faktiliste asjaolude ja tõendite hindamine seega niisugune õigusküsimus, mis kuuluks Euroopa Kohtu poolt apellatsiooni korras läbivaatamisele (vt eelkõige kohtuotsused Nestlé *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, EU:C:2007:539, punkt 53, ja United States Polo Association *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, EU:C:2012:550, punkt 62).

48. Vastandatud tähiste foneetilisele ja visuaalsele sarnasusele hinnangu andmise puhul on tegemist faktiliste asjaolude hindamisega (vt selle kohta eelkõige kohtumäärus Longevity Health Products *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C‑311/14 P, EU:C:2015:23, punkt 34 ja seal viidatud kohtupraktika) ning seda saab apellatsiooni korras läbi vaadata üksnes juhul, kui tegemist on asjaomaste faktiliste asjaolude moonutamisega.

49. Selles osas olgu meenutatud, et Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt peab selline moonutamine selgelt nähtuma kohtuasja toimiku materjalidest, ilma et oleks vaja faktilisi asjaolusid ja tõendeid uuesti hindama asuda (vt eelkõige kohtumäärus Mundipharma *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C‑669/13 P, EU:C:2014:2308, punkt 33 seal viidatud kohtupraktika).

50. Käesoleval juhul on aga nii, et vaatamata apellandi väitele vaidlustatud otsuse põhinemise kohta Üldkohtu poolt vastandatud tähiste foneetilise ja visuaalse sarnasuse hindamisel kasutatud faktiliste asjaolude ning tõendite moonutamisel, piirduvad apellandi poolt selle väite toetuseks esitatud argumendid sisuliselt juba varem Üldkohtule esitatud menetlusdokumentides olevate väidete kordamisega ning neis puudub mis tahes konkreetne

õiguslik argumentatsioon, mis tõendaks lisaks teatavatele faktilistele asjaoludele väidetavalt vale hinnangu andmisele ka faktiliste asjaolude moonutamist vaidlustatud otsuses.

51. Järelikult tuleb määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisel põhineva väite kolmas ja neljas osa jätta vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Vaidlustatud otsuse põhjenduse puudumine

Poolte argumendid

52. Apellant väidab, et Üldkohus ei ole vaidlustatud otsuse punktis 35 esitanud üksikasjalikke põhjendusi, mis vastandatud tähiste visuaalsele ja foneetilisele sarnasusele antavat õiget hinnangut arvestades õigustavad järeldust, et nende tähiste segiajamine on tõenäoline. Seega on otsus selles osas põhjendamata.

53. Ühtlustamisamet leiab, et vaidlustatud otsus on õiguslikult piisavalt põhjendatud.

Euroopa Kohtu hinnang

54. Vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale ei nõua põhjendamiskohustus, mis lasub Üldkohtul Euroopa Kohtu põhikirja artikli 36 alusel, mida kohaldatakse Üldkohtule vastavalt sama põhikirja artikli 53 esimesele lõigule, ja Üldkohtu kodukorra artikli 81 alusel, et Üldkohus esitaks ammendava ning üksikasjaliku ülevaate menetluse poolte kõikidest arutluskäikudest ning Üldkohtu esitatud põhjendus võib seega olla tuletatav, tingimusel et huvitatud isikutel on võimalik saada teada põhjused, miks Üldkohus nende argumentidega ei nõustunud, ning et Euroopa Kohtul on piisavalt tõendeid oma kontrolli tegemiseks (vt eelkõige kohtuotsused Edwin *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 64, ja Isdin *vs*. Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, punkt 21 ja seal viidatud kohtupraktika).

55. Käesoleval juhul tuleb märkida, et vaidlustatud otsuse punkt 35, milles Üldkohus tuvastab vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosuse, on

järeldust sisaldav punkt, mis kaudselt, kuid selgelt põhineb selle kohtuotsuse eelmistes punktides esitatud tuvastustel esiteks taotletud sõnamärgi ning varasema kaubamärgi vahelise visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse kohta ja teiseks varasema kaubamärgi eristusvõime kohta.

56. Mis puutub Üldkohtu järeldustesse vastandatud tähiste visuaalse ja foneetilise sarnasuse kohta, mille sobivusele selle kohtu poolt segiajamise tõenäosuse osas tehtud tuvastuse toetuseks apellant vastu vaidleb, siis on käesoleva otsuse punktides 33 ja 36 juba sedastatud, et Üldkohus arvestas kaubamärgi MAGNET 4 puhul ainult osaga „magnet", mille ta luges kaubamärgi domineerivaks osaks, jättes arvestamata numbriga „4".

57. Esiteks on Üldkohus jätnud esitamata mis tahes – ka kaudse – põhjenduse, millest tuleks välja tema poolt osa „magnet" domineerivaks osaks lugemise põhjused (vt eespool käesoleva otsuse punkt 39).

58. Teiseks ei ole Üldkohus ka mitte kaudselt põhjendanud oma otsust jätta vastandatud tähiste sarnasuse hindamisel käsitlemata number „4" (vt eespool käesoleva otsuse punktid 39–41).

59. Kuna vaidlustatud otsuse punktis 35 olev Üldkohtu tuvastus segiajamise tõenäosuse esinemise kohta on põhjendamata niivõrd, kui see rajaneb vastandatud tähiste visuaalsele ja foneetilisele sarnasusele antud hinnangul, siis ei ole vaidlustatud otsus ise piisavalt põhjendatud.

60. Kõigist eeltoodud ning eelkõige käesoleva otsuse punktides 42, 43 ja 59 esitatud kaalutlustest lähtudes tuleb vaidlustatud otsuse resolutsiooni punkt 4 tühistada.

Hagi Üldkohtus

61. Euroopa Kohtu põhikirja artikli 61 esimese lõigu kohaselt võib Euroopa Kohus Üldkohtu otsuse tühistamise korral ise teha asja suhtes lõpliku kohtuotsuse, kui menetlusstaadium seda lubab, või suunata asja tagasi Üldkohtusse uue otsuse tegemiseks.

62. Käeolevas asjas on Euroopa Kohus seisukohal, et kohtuasjas ei ole võimalik otsust teha, kuna hindamaks igakülgselt segiajamise tõenäosust vastavalt määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 nõuetele peab Üldkohus andma faktilistele asjaoludele täieliku hinnangu.

63. Seetõttu tuleb kohtuasi tagasi saata Üldkohtule.

Kohtukulud

64. Kuna kohtuasi saadetakse tagasi Üldkohtule, tuleb käesoleva apellatsioonmenetlusega seotud kulude kandmine otsustada edaspidi.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (kuues koda) otsustab:

1) tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu otsuse Mega Brands *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Diset (MAGNEXT) (T‑604/11 ja T‑292/12, EU:T:2014:56) resolutsiooni punkt 4;

2) saata kohtuasi tagasi Euroopa Liidu Üldkohtusse;

3) kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

Allkirjad

EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda)
21. jaanuar 2016[54]

Apellatsioonkaebus – Ühenduse kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 40/94 – Artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5 – Sõnamärk Carrera – Siseriikliku ja ühenduse kaubamärgi CARRERA omaniku vastulause – Segiajamise tõenäosus – Varasema kaubamärgi omandatud maine

Kohtuasjas C‑50/15 P,

mille ese on Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 56 alusel 5. veebruaril 2015 esitatud apellatsioonkaebus,

Kurt Hesse, elukoht Nürnberg (Saksamaa), esindaja: Rechtsanwalt M. Krogmann,

hageja,

teised menetlusosalised:

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindaja: A. Schifko,

kostja esimeses kohtuastmes,

Hubert Ampferl, äriühingu Lutter & Partner GmbH pankrotihaldur, varem Lutter & Partner GmbH,

hageja esimeses kohtuastmes,

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, asukoht Stuttgart (Saksamaa), esindaja: Rechtsanwalt E. Stolz,

menetlusse astuja esimeses kohtuastmes,

EUROOPA KOHUS (kuues koda),

koosseisus: koja president A. Arabadjiev, kohtunikud J‑C. Bonichot ja S. Rodin (ettekandja),

kohtujurist: H. Saugmandsgaard Øe,

[54] Kohtumenetluse keel: saksa.

kohtusekretär: A. Calot Escobar,

arvestades kirjalikku menetlust,

arvestades pärast kohtujuristi ärakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi ilma kohtujuristi ettepanekuta,

on teinud järgmise

otsuse.

1. K. Hesse palub oma apellatsioonkaebuses tühistada Üldkohtu 27. novembri 2014. aasta otsus kohtuasjas Hesse ja Lutter & Partner *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Porsche (Carrera) (T‑173/11, EU:T:2014:1001, edaspidi „vaidlustatud kohtuotsus”), millega Üldkohus jättis rahuldamata tema hagi nõudega tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet”) neljanda apellatsioonikoja 11. jaanuari 2011. aasta otsus (asi R 306/2010‑4) vastulausemenetluse kohta Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (edaspidi „Porsche”) ja K. Hesse vahel, mis käsitles sõnamärgi „Carrera” ühenduse kaubamärgina registreerimise taotlust (edaspidi „vaidlusalune otsus”).

Õiguslik raamistik

2. Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) tunnistati kehtetuks ja asendati nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 (ELT L 78, lk 1), mis hakkas kehtima 13. aprillil 2009. Arvestades käesolevas asjas kõnealuse registreerimistaotluse esitamise kuupäeva, on siin siiski määravaks määrus nr 40/94.

3. Määruse nr 40/94 artiklis 8 „Suhtelised keeldumispõhjused” oli sätestatud:

„1. Varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui:

[...]

b) identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärk seostatakse varasema kaubamärgiga.

[...]

5. Lõike 2 tähenduses varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui see on identne või sarnane varasema kaubamärgiga ning seda tahetakse registreerida kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks on registreeritud varasem kaubamärk, kui varasema ühenduse kaubamärgi olemasolul on see omandanud ühenduses maine ja varasema siseriikliku kaubamärgi olemasolul on see omandanud maine asjaomases liikmesriigis ning kui taotletava kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjuseta tähendaks varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist."

Vaidluse taust

4. K. Hesse esitas 16. veebruaril 2007 ühtlustamisametile sõnamärgi Carrera ühenduse kaubamärgina registreerimise taotluse.

5. Kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatavate kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) (edaspidi „Nizza kokkulepe") klassi 9 ning vastavad järgmisele kirjeldusele:

„Heli või kujutise salvestamise, edastamise ja taasesitamise aparatuur; telerid; magnetandmekandjad; andmetöötlusseadmed ja arvutid heli või kujutise salvestamiseks, töötlemiseks ja taasesitamiseks; elektrilised aparaadid ning -seadmed andmete ja sõnumite töötlemiseks ja edastamiseks; digisalvestusvahendid; digitaalandmekandjad; optilised info- ja andmekandjad; kaasaskantavad telerid, eelkõige akutoitega telerid; DVD-mängijad; DVD-salvestid; videosalvestid; kõvakettasalvestid; televisiooni vastuvõtuseadmed; satelliitvastuvõtuseadmed; analoogsed ja digitaalsed

saate- ja vastuvõtuseadmed; USB-mälupulgad; SCART-tonglid; laiendplaadid; DVDd; CD-ROMid; antenniseadmed; satelliitantennid; maapealsed antennid; hi-fi seadmed; kodukinod; kaasaskantavad audio- ja videosalvestiste taasesitamisseadmed; kõlarikastid; diktofonid; mobiilsed navigatsiooniseadmed, eelkõige satelliittoega mobiilsed navigatsiooniseadmed; kõigi eespool viidatud kaupade kombinatsioonid; kõik eespool viidatud kaubad, mootorsõidukitesse põhi- või lisavarustusena sisse ehitamata."

6. Ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlus avaldati 23. juuli 2007. aasta väljaandes Bulletin des marques communautaires nr 36/2007.

7. Porsche esitas 26. juulil 2007 määruse nr 40/94 artikli 42 alusel vastulause kaubamärgi Carrera registreerimisele käesoleva otsuse punktis 5 viidatud kaupade jaoks.

8. Vastulauses tugineb Porsche järgmistele varasematele kaubamärkidele:

   – ühtlustamisametis 22. jaanuaril 2001 numbri all 283879 registreeritud ühenduse sõnamärk CARRERA, mis tähistab järgmisi Nizza kokkuleppe klassi 12 kuuluvaid kaupu: „mootorsõidukid ja nende osad, maa- ja veesõidukid, samuti nende osad, välja arvatud jalgrattad ja nende osad";

   – 7. juulil 1976 numbri all 946370 registreeritud ja aastani 2012 pikendatud Saksa sõnamärk CARRERA, mis tähistab järgmisi Nizza kokkuleppe klassi 12 kuuluvaid kaupu: „mootorsõidukid, täpsemalt sportautod".

9. Vastulause toetuseks esitati põhjendused, mida on nimetatud määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktis b ja lõikes 5.

10. Vastulausete osakond lükkas 25. veebruari 2010. aasta otsusega vastulause tagasi, kuna ta leidis, et vastandatud kaubamärkidel ei esine segiajamise tõenäosust ning et taotletud kaubamärgi omanik ei kasuta ära ega kahjusta varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet.

11. Porsche esitas ühtlustamisametile 4. märtsil 2010 vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse.

12. Vaidlusaluse otsusega rahuldas ühtlustamisameti neljas apellatsioonikoda (edaspidi „apellatsioonikoda”) kaebuse ja tühistas vastulausete osakonna otsuse eelkõige põhjusel, et esineb kõnealuste kaupade segiajamise tõenäosus „mobiilsete navigatsiooniseadmete, eelkõige satelliittoega mobiilsete navigatsiooniseadmete” osas.

13. Pärast vaidlusaluse otsuse tegemist võõrandati taotletav kaubamärk osalistelt äriühingule Lutter & Partner GmbH (edaspidi „Lutter & Partner”).

14. Pärast võõrandamist kanti ühtlustamisameti andmebaasi kaks sõnamärgi Carrera registreerimise taotlust, nimelt esiteks taotlus nr 5723432, mis hõlmab teatavaid eespool punktis 5 nimetatud kaupu, sealhulgas „mobiilseid navigatsiooniseadmeid, eelkõige satelliittoega mobiilseid navigatsiooniseadmeid”, ning teiseks taotlus nr 10881332, mis hõlmab ülejäänud eespool punktis 5 nimetatud kaupu.

Menetlus Üldkohtus ja vaidlustatud kohtuotsus

15. Üldkohtu kantseleisse 22. märtsil 2011 saabunud hagiavalduses palus K. Hesse tühistada vaidlusalune otsus, tuginedes seejuures kahele väitele, nimelt esiteks, et rikutud on määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b ja teiseks, et rikutud on sama määruse artikli 8 lõiget 5.

16. Üldkohtu 21. novembri 2014. aasta määrusega anti luba asendada K. Hesse kui hageja osaliselt äriühinguga Lutter & Partner osas, milles menetlus puudutab sõnamärgi Carrera registreerimistaotlust nr 10881332.

17. Üldkohus tunnistas teise võimalusena esitatud nõuded vastuvõetamatuks ning jättis seejärel hagi tervikuna põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Poolte nõuded

18. K. Hesse palub Euroopa Kohtul:

– tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

– tühistada vaidlusalune otsus ja lükata tagasi vastulause 16. veebruari 2007. aasta ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlusele nr 5723432;

– teise võimalusena suunata kohtuasi tagasi Üldkohtusse ja

– mõista kohtukulud välja vastustajalt.

19. Porsche ja ühtlustamisamet paluvad Euroopa Kohtul jätta apellatsioonkaebus rahuldamata ja mõista kohtukulud välja K. Hesselt.

Apellatsioonkaebus

Esimene väide

20. Esimeses väites leiab K. Hesse sisuliselt, et Üldkohus on vaidlustatud otsuse punktides 42–46 hinnanud vääralt kõnealuste kaupade sarnasust. K. Hesse väidab, et vastavalt määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktile b tuleb arvesse võtta kõiki kõnealuste kaupade vahelist suhet iseloomustavaid asjakohaseid tegureid, käesolevas asjas seega nende kaupade päritolu, turustamist, tarnekanaleid ja müügikohti, st tunnuseid, mille poolest mobiilsed navigatsiooniseadmed erinevad mootorsõidukitest. Kui Üldkohus oleks kõiki neid olulisi aspekte täies ulatuses arvesse võtnud, ei oleks ta saanud tuvastada, et kaubad täiendavad teineteist funktsionaalselt, ega järelikult ka seda, et need on teineteisega sarnased.

21. Sellega seoses tuleb kõigepealt meenutada, et nagu Üldkohus vaidlustatud otsuse punktis 36 õigesti märkis, tuleb kaupade või teenuste sarnasuse hindamisel arvesse võtta kõiki nende kaupade või teenuste vahelist suhet iseloomustavaid asjakohaseid tegureid. Täpsemalt kuuluvad nende tegurite hulka kaupade ja teenuste olemus, otstarve, kasutusviis ning see, kas need on konkureerivad või üksteist täiendavad (vt eelkõige kohtuotsused Sunrider *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, punkt 85, ja Les Éditions Albert René *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, punkt 65).

22. Kuivõrd K. Hesse kritiseerib oma esimese väitega seda, et Üldkohus ei ole arvesse võtnud kõiki kõnealuste kaupade vahelist suhet iseloomustavaid asjakohaseid tegureid, eelkõige nende kaupade päritolu, turustamist, tarnekanaleid ja müügikohti, tuleb esiteks sedastada, et Üldkohus nõustub vaidlustatud kohtuotsuse selles osas, mida esimene väide puudutab, apellatsioonikoja hinnanguga, mille kohaselt kõnealused kaubad on teinetei-

sega sarnased, kuna need täiendavad teineteist, ja leiab eelkõige oma otsuse punktis 43, et K. Hesse poolt selles kontekstis esitatud argumendid seda hinnangut ei kummuta.

23. Teiseks, kuigi asjaolu, et kõnealused kaubad teineteist täiendavad, on vaid üks tegur paljudest, nagu kaupade olemus, kasutusotstarve või tarnekanalid, mille alusel saab kaupade sarnasust hinnata, on sellele vaatamata tegemist iseseisva kriteeriumiga, mille alusel saab iseenesest väita, et kaubad on sarnased.

24. Kolmandaks ei ole Üldkohus Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt kohustatud otsesõnaliselt põhjendama oma hinnangut iga talle esitatud tõendi kohta, eriti kui ta leiab, et tõend ei ole vaidluse lahendamisel oluline või asjakohane, tingimusel, et täidetud on kohustus pidada kinni üldpõhimõtetest ning tõendamiskoormist ja tõendite kogumist puudutavatest menetlusnormidest ning tõendite moonutamise keelust (kohtuotsus Dorsch Consult *vs*. nõukogu ja komisjon, C‑237/98 P, EU:C:2000:321, punkt 51).

25. Nimetatud kaalutlustel ei ole Üldkohus rikkunud õigusnormi, kui ta nõustus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 42–46 apellatsioonikoja hinnanguga, mille kohaselt on kõnealused kaubad teineteisega sarnased, kuna nad täiendavad üksteist, ilma et Üldkohus oleks selleks analüüsinud nende kaupade päritolu, turustamist, tarnekanaleid ja müügikohti.

26. Kuivõrd K. Hesse märgib selle väite raames, et kui Üldkohus oleks siinkohal asjakohastele teguritele andnud õige kaalu, oleks ta pidanud jõudma järeldusele, et kõnealused kaubad ei ole sarnased, siis piirdub K. Hesse selles osas faktilistele asjaoludele antud hinnangu kahtluse alla seadmisega (vt analoogia alusel kohtumäärused DMK *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, C‑346/12 P, EU:C:2013:397, punktid 44 ja 45, ning Greinwald *vs*. Wessang, C‑608/12 P, EU:C:2014:394, punkt 35).

27. Eeltoodud kaalutlustest lähtudes tuleb esimene väide osaliselt vastuvõetamatuse ja osaliselt põhjendamatuse tõttu tagasi lükata.

Teine väide

28. Teises väites leiab K. Hesse sisuliselt, et Üldkohus on eelkõige vaidlustatud otsuse punktides 59 ja 60 rikkunud õigusnormi, kuna ta kinnitas, et varasemad kaubamärgid on omandanud maine määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 tähenduses. Eelkõige on Üldkohus moonutanud asjaolusid ja talle esitatud tõendeid, kuna ta jättis arvesse võtmata äriühingu GfK läbiviidud uuringu teatud olulised tulemused, millest nähtub, et lõppastmes ei seosta avalikkus kaubamärki CARRERA mitte mootorsõidukite, vaid eelkõige mänguasjadega, nimelt lastele mõeldud elektriliste autoringradadega. Kui Üldkohus oleks aga nendest tulemustest lähtunud, oleks ta pidanud jõudma järeldusele, et kaubamärgil CARRERA puudub maine määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 tähenduses.

29. Kuivõrd K. Hesse soovib selle väitega näidata, et Üldkohus on ebaõigelt kinnitanud, et varasematel kaubamärkidel on omandanud maine määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 tähenduses, siis tuleb märkida, et see Üldkohtu järeldus on osa tema poolt läbiviidavast asjaolude hindamisest, mis käesoleva otsuse punktis 24 viidatud väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei saa olla apellatsioonkaebuse esemeks, kui kohtule esitatud asjaolusid ega tõendeid ei ole moonutatud.

30. Selles osas olgu meenutatud, et Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt peab selline moonutamine selgelt nähtuma kohtuasja toimiku materjalidest, ilma et oleks vaja faktilisi asjaolusid ja tõendeid uuesti hindama asuda (vt eelkõige kohtuotsus Waterford Wedgwood *vs*. Assembled Investments (Proprietary), C‑398/07 P, EU:C:2009:288, punkt 41 ja seal viidatud kohtupraktika).

31. Kuna K. Hesse piirdub sisuliselt väitega, et kui Üldkohus oleks arvesse võtnud teatavaid teisi äriühingu GfK läbiviidud uuringu tulemusi ja aspekte kui need, millest lähtus apellatsioonikoda, oleks Üldkohus pidanud jõudma järeldusele, et kaubamärgil CARRERA puudub maine, ei ole K. Hesse tõendanud, et Üldkohus on vaidlustatud otsuses vääralt hinnanud talle esitatud asjaolusid või neid koguni moonutanud.

32. Seega tuleb teine väide ilmselge vastuvõetamatuse tõttu ja igal juhul ilmselge põhjendamatuse tõttu tagasi lükata.

Kolmas väide

33. Kolmandaks väidab K. Hesse sisuliselt, et Üldkohus on rikkunud õigusnormi, leides, et taotletavale kaubamärgile võib „maine üle kanduda". Üldkohus on tema arvates vääralt mõistnud määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 kohaldamise tingimusi. Tema arvates ei saa ainuüksi võimalus kasutada taotletava kaubamärgiga hõlmatud kaupu mootorsõidukites ning nende tehniline olemus kuidagi õigustada selle artikli kohaldamist. Apellatsioonikoja sellekohastel sedastustel puudub igasugune alus ning nendest ei saa järeldada „sotsiaalse harjumuse" olemasolu, mis tooks kaasa maine ülekandumise selle sätte tähenduses. Hageja sõnul on see nii seda enam, et vastandatud kaubad ei ole teineteisega sarnased, nagu ta juba esimese väite raames märkis.

34. Esiteks tuleb sedastada, et K. Hesse kolmanda väite argumentatsioon – ilma vaidlustatud kohtuotsuse punkte nimetamata ja Üldkohtu väidetavaid õigusnormi rikkumisi esile toomata – sarnaneb Üldkohtus esitatuga, kuna ta kritiseerib apellatsioonikoja hinnangut, mille kohaselt taotletavale kaubamärgile võib „maine üle kanduda"; Üldkohus lükkas selle argumendi vaidlustatud otsuse punktides 69–73 tagasi.

35. Kuivõrd K. Hesse väidab, et „maine ülekandumise" oht puudub, sest kõnealused kaubad ei ole tema arvates sarnased, piisab teiseks viitest, et apellatsioonkaebuse esimene väide, mis oli suunatud Üldkohtu sedastuse vastu, et kaubad on sarnased, lükati käesoleva otsuse punktides 22–27 tagasi.

36. Järelikult tuleb kolmas väide tagasi lükata.

37. Kõiki eelnevaid kaalutlusi arvestades tuleb apellatsioonkaebus tervikuna rahuldamata jätta.

Kohtukulud

38. Vastavalt kodukorra artikli 138 lõikele 1, mida kodukorra artikli 184 lõike 1 alusel kohaldatakse apellatsioonimenetluse suhtes, on kohtuvaidluse

kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna Porsche ja ühtlustamisamet on nõudnud kohtukulude väljamõistmist K. Hesselt ja viimane on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb K. Hesse kohtukulud jätta tema enda kanda ja mõista temalt välja Porsche ja ühtlustamisameti kohtukulud.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (kuues koda) otsustab:

1) jätta apellatsioonkaebus rahuldamata;

2) mõista kohtukulud välja Kurt Hesselt.

Allkirjad

EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda)
21. detsember 2016[55]

Eelotsusetaotlus – Euroopa Liidu kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikli 9 lõike 1 punkt b – Artikli 15 lõige 1 – Artikli 51 lõike 1 punkt a – Omanikul oleva kasutamise ainuõiguse ulatus – Registreerimisele järgnevad viis aastat

Kohtuasjas C‑654/15,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Högsta domstoleni (Rootsi kõrgeim kohus) 3. detsembri 2015. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 7. detsembril 2015, menetluses

Länsförsäkringar AB

versus

Matek A/S,

EUROOPA KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja president M. Ilešič (ettekandja), kohtunikud A. Prechal, A. Rosas, C. Toader ja E. Jarašiūnas,

kohtujurist: M. Campos Sánchez‑Bordona,

kohtusekretär: A. Calot Escobar,

arvestades kirjalikku menetlust,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

– Matek A/S, esindajad: *advokat* S. Wendén ja *advokat* M. Yngner,

– Euroopa Komisjon, esindajad: T. Scharf ja K Simonsson,

arvestades pärast kohtujuristi ärakuulamist tehtud otsust lahendada asi ilma kohtujuristi ettepanekuta,

on teinud järgmise

[55] Kohtumenetluse keel: rootsi.

otsuse.

1. Eelotsusetaotlus käsitleb nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 [Euroopa Liidu] kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1) artikli 9 lõike 1 punkti b tõlgendamist.

2. Taotlus on esitatud kohtuvaidluses, mille pooled on Länsförsäkringar AB ja Matek A/S ning mis käsitleb viimase poolt Länsförsäkringarile kui EL-i kaubamärgi omanikule kuuluva kasutamise ainuõiguse väidetavat rikkumist.

Õiguslik raamistik

3. Määruse nr 207/2009 põhjendus 10 näeb ette:

„[EL-i] kaubamärkide kaitsmine või muude varem registreeritud kaubamärkide kaitsmine nende vastu ei ole põhjendatud, kui kaubamärke tegelikult ei kasutata."

4. Selle määruse artikli 9 „[EL-i] kaubamärgiga antavad õigused" lõige 1 sätestab:

„[EL-i] kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus ilma tema loata:

[…]

b) kõiki tähiseid, kui identsuse või sarnasuse tõttu [EL-i] kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu [EL-i] kaubamärgi ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et tähist seostatakse kaubamärgiga;

[…]."

5. Sama määruse artikli 15 „[EL-i] kaubamärkide kasutamine" lõige 1 on sõnastatud järgmiselt:

„Kui omanik ei ole [EL-i] kaubamärki viie aasta jooksul pärast registreerimist [liidus] tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul,

mille jaoks see on registreeritud, või kui selle kasutamine on katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes käesoleva määrusega ette nähtud sanktsioone, välja arvatud juhul, kui kasutamata jätmine on põhjendatud.

[…].“

6. Määruse artikkel 51 „Tühistamise põhjused“ sätestab:

„1. [EL-i] kaubamärgi omaniku õigused kuulutatakse tühistatuks [Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO)] esitatud taotluse või rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui:

a) kaubamärki ei ole [liidus] viie järjestikuse aasta jooksul kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, ja kasutamata jätmisel ei ole mõistlikke põhjendusi; keegi ei või siiski taotleda [EL-i] kaubamärgi omaniku õiguste tühistamist, kui kaubamärgi tegelik kasutamine algas või jätkus viieaastase ajavahemiku lõpu ja taotluse või vastuhagi esitamise vahelisel ajal; kasutamise algus või jätkumine kolme kuu jooksul enne taotluse või vastuhagi esitamist, kui see algas kõige varem viieaastase pideva kasutamata jätmise ajavahemiku lõppedes, jäetakse siiski tähelepanuta, kui ettevalmistusi kasutuse alustamiseks või jätkamiseks hakati tegema alles pärast seda, kui omanik sai teada taotluse või vastuhagi tõenäolisest esitamisest;

[…]

2. Kui õiguste tühistamise põhjused on olemas ainult mõnede kaupade või teenuste puhul, mille jaoks [EL-i] kaubamärk on registreeritud, kuulutatakse omaniku õigused tühistatuks ainult nende kaupade või teenuste osas.“

7. Määruse nr 207/2009 artikli 55 „Tühistamise ja kehtetuks tunnistamise tagajärjed“ lõige 1 näeb ette:

„Tühistamise või kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise kuupäevast alates ei ole [EL-i] kaubamärgil käesolevas määruses sätestatud õiguslikku toimet, kuivõrd omaniku õigused on tühistatud. Ühe poole taotlusel

võib otsuses kindlaks määrata varasema kuupäeva, mil ilmnes üks tühistamise põhjustest.“

8. Määruse artikkel 99 „Kehtivuse presumptsioon. Põhjendamine“ sätestab:

„1. [EL-i] kaubamärkide kohtud käsitlevad [EL-i] kaubamärki kehtivana, kui kostja ei vaidlusta selle kehtivust tühistamist või kehtetuks tunnistamist käsitleva vastuhagiga.

[…]

3. Artikli 96 punktides a ja c osutatud toimingute puhul võetakse muul viisil kui vastuhagina esitatud väide [EL-i] kaubamärgi tühistamise või kehtetuks tunnistamise kohta vastu, kui kostja väidab, et [EL-i] kaubamärgi omaniku õigused võib tühistada vähese kasutamise pärast või et [EL-i] kaubamärgi võib tühistada kostja varasema õiguse tõttu.“

9. Määrust nr 207/2009 on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määrusega (EL) 2015/2424 (ELT 2015, L 341, lk 21), mis jõustus 23. märtsil 2016.

10. Viimati nimetatud määrus asendas määruse nr 207/2009 artikli 99 lõike 3 järgmise tekstiga:

„Artikli 96 punktides a ja c osutatud toimingute puhul võetakse muul viisil kui vastuhagina esitatud taotlus [EL-i] kaubamärgi tühistamise kohta vastu, kui kostja väidab, et [EL-i] kaubamärgi võib tühistada tegeliku kasutamise puudumise tõttu rikkumismenetluse hagi esitamise ajal.“

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

11. Länsförsäkringarile, kes tegutseb panganduse, fondide ja kindlustuse valdkonnas, kuulub EL-i kujutismärk nr 005423116. See kaubamärk registreeriti 4. jaanuaril 2008 eelkõige teenuste jaoks, mis kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul, edaspidi „Nizza kokkulepe“) klassidesse 36 ja 37. Klassis 36 hõlmab kõnealune registreering eelkõige kinnisvaratehin-

guid, kinnisvara hindamist, elu- ja äriruumide üürimist ja kinnisvara haldamist ning klassi 37 puhul on hõlmatud ehitus-, remondi-, hooldus- ja paigaldusteenused.

12. Mateki põhitegevusala on puitmajade tootmine ja püstitamine. Selle tegevusala raames hakkas nimetatud äriühing 2007. aastal kasutama logo, mille ta registreeris 2009. aastal kaupade jaoks, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe klassi 19, kuhu kuuluvad „mittemetallist ehitusmaterjalid; mittemetallist jäigad ehitustorud; asfalt, vaigud ja bituumen; mittemetallist teisaldatavad ehitised; mittemetallist mälestusmärgid“.

13. Kuna Länsförsäkringar leidis, et kasutades seda logo aastatel 2008–2011, rikkus Matek Länsförsäkringarile kuuluvast EL-i kaubamärgist tulenevat kasutamise ainuõigust, siis esitas ta määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti b alusel Stockholms tingsrättile (Stockholmi üldkohus, Rootsi) hagi, milles palus, et Matekil keelataks trahvi ähvardusel kasutada Rootsis toimuva äritegevusega seoses selle kaubamärgiga sarnaseid tähiseid. Stockholms tingsrätt (Stockholmi üldkohus, Rootsi) rahuldas selle hagi.

14. Svea hovrätt (Svea apellatsioonikohus, Rootsi) tühistas selle otsuse. Kuigi apellatsioonikohus leidis, et Mateki kasutatav logo sarnaneb Länsförsäkringari registreeritud EL-i kaubamärgiga, otsustas ta erinevalt Stockholms tingsrättist (Stockholmi üldkohus), et asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasust tuleb hinnata kaubamärgiomaniku tegeliku tegevusvaldkonna, mitte selle kaubamärgi formaalse registreeringu alusel. Niisiis otsustas Svea hovrätt (Svea apellatsioonikohus) igakülgse hindamise käigus, et käesoleval juhul puudub segiajamise tõenäosus.

15. Länsförsäkringar esitas edasikaebuse eelotsusetaotluse esitanud kohtule Högsta domstolenile (Rootsi kõrgeim kohus), väites, et määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti b tähenduses segiajamise tõenäosuse hindamine peab EL-i kaubamärgi registreerimisele järgneva viie aasta jooksul põhinema ainuüksi sellel registreeringul, mitte selle kaubamärgi tegelikul kasutamisel.

16. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu sõnul ei võimalda Euroopa Kohtu praktika kindlaks teha, milline tähtsus tuleb määruse nr 207/2009 artikli 9

lõike 1 punkti b kohaldamisel omistada registreeringule EL-i kaubamärgi tegeliku kasutamisega võrreldes, juhul kui kolmas isik kasutab kaubandustegevuse käigus ilma loata selle kaubamärgiga sarnast tähist kaubamärgi registreerimisele järgneva viie aasta jooksul.

17. Neil tingimustel otsustas Högsta domstolen (kõrgeim kohus) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„1. Kas kaubamärgiomanikule kuuluvat kasutamise ainuõigust mõjutab see, et ta ei ole registreerimisele järgneva viie aasta jooksul [ELi] kaubamärki tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud?

2. Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis millistel asjaoludel ja millisel viisil mõjutab selline olukord mainitud ainuõigust?“

Eelotsuse küsimuste analüüs

18. Nende küsimustega, mida on kohane käsitleda koos, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt selgitust, kas määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et EL-i kaubamärgi registreerimisele järgneva viie aasta jooksul saab selle kaubamärgi omanik segiajamise tõenäosuse esinemise korral keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus tähist, mis on identne või sarnane talle kuuluva kaubamärgiga kõigi selle kaubamärgi registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenustega identsete või sarnaste kaupade ja teenuste jaoks, ilma et ta peaks tõendama tegelikku kasutamist seoses nende kaupade või teenustega.

19. Matek leiab, et määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti b kohaldatakse üksnes EL-i kaubamärgi tegeliku kasutamise korral.

20. Seevastu Euroopa Komisjoni arvates nähtub sellest sättest koostoimes kõnealuse määruse artikli 15 lõikega 1 ja artikli 51 lõike 1 punktiga a, et asjaomase kaubamärgi registreerimisele järgnevad viis aastat kohaldatakse selle kaubamärgi omanikule kuuluvat kasutamise ainuõigust kõigi selle registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenuste suhtes, sõltumata sel-

lest, kas seda kaubamärki on liidus nende kaupade või teenuste jaoks tegelikult kasutatud. Selle ajavahemiku möödumisel peab rikkumise suhtes algatatud menetluse kostja vastavalt selle määruse artikli 99 lõikele 3 esitama väite, et omaniku õigused tuleb kuulutada tühistatuks selle kaubamärgi vähese kasutamise tõttu.

21. Euroopa Kohtule esitatud kohtuasja toimikust nähtub, et eelkõige juurdleb eelotsusetaotluse esitanud kohus selle üle, kas EL-i kaubamärgi registreerimisele järgneva viie aasta jooksul tuleb asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasust ning järelikult määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti b tähenduses segiajamise tõenäosuse olemasolu hinnata, lähtudes kõigist kaupadest ja teenustest, mille jaoks see kaubamärk on registreeritud, või võttes hoopis aluseks üksnes need kaubad ja teenused, mille jaoks omanik on seda kaubamärki juba tegelikult kasutama asunud.

22. Nagu näeb ette määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkt b, on EL-i kaubamärgi omanikul õigus keelata kõikidel kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus ilma tema loata tähist, mille puhul identsuse või sarnasuse tõttu selle kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu selle tähisega hõlmatud kaupade või teenustega esineb avalikkuse seisukohalt segiajamise tõenäosus.

23. Mainitud säte ei sisalda täpsustusi selle kohta, kuidas peab omanik talle kuuluvat EL-i kaubamärki sellest tulenevale kasutamise ainuõigusele tuginemise võimaluse omamise eesmärgil kasutama, kuid määruse nr 207/2009 artikli 15 lõige 1 näeb seevastu ette, et kui omanik ei ole EL-i kaubamärki viie aasta jooksul pärast selle registreerimist liidus tegelikult kasutanud nende kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui kasutamine on viie järjestikuse aasta jooksul peatatud, tulenevad sellest kaubamärgi suhtes käesoleva määrusega ette nähtud tagajärjed, välja arvatud juhul, kui omanik esitab kasutamata jätmise õiguspärased põhjendused.

24. Sellega seoses näeb määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a ette, et kirjeldatud juhul ja selles sättes ette nähtud hilisemaid täpsustusi arvestades kuulutatakse EL-i kaubamärgi omaniku õigused tühistatuks

EUIPO-le esitatud taotluse või rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal. Selle määruse artikli 51 lõige 2 täpsustab lisaks, et kui õiguste tühistamise põhjused on olemas ainult mõnede kaupade või teenuste puhul, mille jaoks EL-i kaubamärk on registreeritud, kuulutatakse omaniku õigused tühistatuks ainult nende kaupade või teenuste osas.

25. Niisiis oli liidu seadusandja eesmärk, nähes määruse nr 207/2009 artikli 15 lõikes 1 ja artikli 51 lõike 1 punktis a ette viie aasta jooksul kasutamise puudumisel EL-i kaubamärgi tühistamise reegli, et EL-i kaubamärgist tulenevad õigused kehtivad üksnes selle kaubamärgi tegeliku kasutamise korral, nagu nähtub asjaomase määruse põhjendusest 10. Seda tingimust selgitab kaalutlus, et kaubamärk, mida ei kasutata, võib pärssida konkurentsi, piirates nende tähiste valikut, mida teised saavad kaubamärgina registreerida, ning jättes konkurendid ilma võimalusest kasutada seda või sellega sarnast kaubamärki niisuguste kaupade või teenuste siseturule toomisel, mis on identsed või sarnased nendega, mis on hõlmatud asjaomase kaubamärgiga (vt selle kohta kohtuotsused, 19.12.2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, punkt 32, ja 26.9.2013, Centrotherm Systemtechnik *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet ja centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, punkt 54).

26. Nii määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 ning artikli 51 lõike 1 punkti a ja lõike 2 sõnastusest kui ka nende sätete eesmärgist nähtub, et kui EL-i kaubamärgi registreerimisest ei ole veel möödunud viit aastat, ei saa omaniku õigusi tühistatuks kuulutada ei osa ega ka kõigi selle kaubamärgi registreeringuga hõlmatud kaupade või teenuste osas. Seega annavad need sätted omanikule tähtaja, mille jooksul tal tuleb hakata oma kaubamärki tegelikult kasutama asuda ja mille jooksul saab ta tugineda sellest kaubamärgist nimetatud määruse artikli 9 lõike 1 alusel tulenevale ainuõigusele kõigi asjaomaste kaupade ja teenuste puhul, ilma et tal tuleks sellist kasutamist tõendada.

27. Seega tuleb selleks, et vastavalt kõnealuse määruse artikli 9 lõike 1 punktile b kindlaks teha, kas väidetava rikkuja kaubad või teenused on identsed või sarnased kõnealuse EL-i kaubamärgiga hõlmatud kaupade või teenustega, anda hinnang EL-i kaubamärgi registreerimisele järgneva viie aasta

osas viidatud sätte alusel sellest kaubamärgist tuleneva kasutamise ainuõiguse ulatusele seoses kaupade ja teenustega, mis on hõlmatud kaubamärgi registreeringuga, ning mitte võrreldes sellega, kuidas omanik seda kaubamärki selle ajavahemiku jooksul on kasutanud.

28. Lõpetuseks olgu öeldud, et kuigi juhul, kui EL-i kaubamärgi registreerimisele järgneva viie aasta möödudes võib mainitud ainuõiguse ulatust mõjutada see, kui rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal või sisulise vastuväite alusel tuvastatakse, et omanik ei ole selleks hetkeks asunud oma kaubamärki kasutama kas osa või kõigi selle registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenuste jaoks, tuleb siiski tõdeda, et eelotsusetaotlusest ei nähtu, et käesolevas asjas on tegemist sellise olukorraga ja et eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib selgitusi selles küsimuses.

29. Kõiki eeltoodud kaalutlusi arvestades tuleb esitatud küsimustele vastata, et määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti b koostoimes selle määruse artikli 15 lõikega 1 ja artikli 51 lõike 1 punktiga a tuleb tõlgendada nii, et EL-i kaubamärgi registreerimisele järgneva viie aasta jooksul saab selle kaubamärgi omanik segiajamise tõenäosuse esinemise korral keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus tähist, mis on identne või sarnane talle kuuluva kaubamärgiga, kõigi selle kaubamärgi registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenustega identsete või sarnaste kaupade ja teenuste jaoks, ilma et ta peaks tõendama tegelikku kasutamist seoses nende kaupade või teenustega.

Kohtukulud

30. Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva kohtuasja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse eelotsusetaotluse esitanud kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (teine koda) otsustab:

Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 [Euroopa Liidu] kaubamärgi kohta artikli 9 lõike 1 punkti b koostoimes

selle määruse artikli 15 lõikega 1 ja artikli 51 lõike 1 punktiga a tuleb tõlgendada nii, et EL-i kaubamärgi registreerimisele järgneva viie aasta jooksul saab selle kaubamärgi omanik segiajamise tõenäosuse esinemise korral keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus tähist, mis on identne või sarnane talle kuuluva kaubamärgiga, kõigi selle kaubamärgi registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenustega identsete või sarnaste kaupade ja teenuste jaoks, ilma et ta peaks tõendama tegelikku kasutamist seoses nende kaupade või teenustega.

Allkirjad

Muu

EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda)
19. juuni 2012[56]

Kaubamärgid – Liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine – Direktiiv 2008/95/EÜ – Nende kaupade ja teenuste määratlemine, mille suhtes kaubamärgi õiguskaitset taotletakse – Selguse ja täpsuse nõuded – Nizza klassifikatsiooni klassipäiste kasutamine kaubamärkide registreerimisel – Lubatavus – Kaubamärgiga antava õiguskaitse ulatus

Kohtuasjas C‑307/10,

mille ese on eelotsusetaotlus, mille 27. mai 2010. aasta otsusega ELTL artikli 267 alusel esitas The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Suurbritannia) ja mille edastas High Court of Justice (Queen's Bench Division) ning mis saabus Euroopa Kohtusse 28. juunil 2010, menetluses

Chartered Institute of Patent Attorneys

versus

Registrar of Trade Marks,

EUROOPA KOHUS (suurkoda),

koosseisus: president V. Skouris, kodade esimehed A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, J. Malenovský ja U. Lõhmus (ettekandja), kohtunikud M. Ilešič, E. Levits, A. Ó Caoimh, T. von Danwitz, A. Arabadjiev ja C. Toader,

kohtujurist: Y. Bot,

kohtusekretär: ametnik C. Strömholm,

[56] Kohtumenetluse keel: inglise.

arvestades kirjalikus menetluses ja 11. oktoobri 2011. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

– Chartered Institute of Patent Attorneys, esindaja M. Edenborough, *QC*,

– Ühendkuningriigi valitsus, esindaja: S. Hathaway, keda abistas *barrister* S. Malynicz,

– Tšehhi valitsus, esindajad: M. Smolek ja V. Štencel,

– Taani valitsus, esindaja: C. Vang,

– Saksamaa valitsus, esindajad: T. Henze ja J. Kemper,

– Iirimaa, esindaja: N. Travers, *BL*,

– Prantsusmaa valitsus, esindajad: B. Cabouat, G. de Bergues ja S. Menez,

– Austria valitsus, esindaja: E. Riedl,

– Poola valitsus, esindaja: M. Szpunar,

– Portugali valitsus, esindaja: L. Inez Fernandes,

– Slovakkia valitsus, esindaja: B. Ricziová,

– Soome valitsus, esindaja: J. Heliskoski,

– Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindajad: D. Botis ja R. Pethke,

– Euroopa Komisjon, esindajad: F. W. Bulst ja J. Samnadda,

olles 29. novembri 2011. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

otsuse.

1. Eelotsusetaotlus käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 299, lk 25) tõlgendamist.

2. Eelotsusetaotlus esitati kohtuvaidluses, mille pooled on Chartered Institute of Patent Attorneys (edaspidi „CIPA”) ja Registrar of Trade Marks (kaubamärkide registreerimise pädevusega amet Ühendkuningriigis, edaspidi „Registrar“), seoses viimase keeldumisega registreerida siseriikliku kaubamärgina sõnamärki IP TRANSLATOR.

Õiguslik raamistik

Rahvusvaheline õigus

3. Rahvusvahelisel tasandil on kaubamärgiõigus reguleeritud 20. märtsil 1883. aastal Pariisis allkirjastatud, viimati 14. juulil 1967 Stockholmis läbi vaadatud ning 28. septembril 1979 muudetud tööstusomandi kaitse konventsiooniga (Recueil des traités des Nations unies, osa 828, nr 11851, lk 305, edaspidi „Pariisi konventsioon”). Kõik liikmesriigid on selle konventsiooni pooled.

4. Vastavalt Pariisi konventsiooni artiklile 19 jätavad riigid, kelle suhtes seda konventsiooni kohaldatakse, endale õiguse sõlmida omavahel eraldi kokkuleppeid kaitsmaks tööstusomandit.

5. Seda sätet kasutati õigusliku alusena, kui 15. juunil 1957 sõlmiti Nizza diplomaatilisel konverentsil kaubamärkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkulepe (Recueil des traités des Nations unies, osa 1154, nr I-18200, lk 89, edaspidi „Nizza kokkulepe”), mis vaadati viimati läbi 13. mail 1977 Genfis ja mida muudeti 28. septembril 1979. Selle kokkuleppe artikkel 1 on sõnastatud järgmiselt:

„1. Riigid, kelle suhtes käesolev kokkulepe rakendub, moodustavad Spetsiaalse Liidu ning võtavad vastu kaubamärkide registreerimisel kasutatava ühtse kaupade ja teenuste klassifikatsiooni [(edaspidi „Nizza klassifikatsioon”)].

2. [Nizza k]lassifikatsioon koosneb:

i) klasside loendist ja vastavalt vajadusele selgitavatest märkustest;

ii) kaupade ja teenuste alfabeetilisest loendist […], kus on ära näidatud klass, millesse kaup või teenus kuulub.

[...]”.

6. Nizza kokkuleppe artikkel 2 „Klassifikatsiooni õiguslik toime ja kasutamine” on sõnastatud järgmiselt:

„1. Arvestades käesolevast kokkuleppest tulenevate kohustustega on [Nizza] klassifikatsiooni toime selline, mille talle omistab iga Spetsiaalse Liidu liikmesriik. Täpsemalt, [Nizza] klassifikatsioon ei ole Spetsiaalse Liidu liikmesriikidele kohustuslik kaubamärgi kaitse ulatuse hindamisel ega teenusemärkide tunnustamisel.

2. Igale Spetsiaalse Liidu liikmesriigile jääb õigus kasutada [Nizza] klassifikatsiooni kas peamise või abisüsteemina.

3. Spetsiaalse Liidu liikmesriikide pädevad asutused märgivad kaubamärkide registreerimist puudutavaisse ametlikesse dokumentidesse ja väljaannetesse [Nizza] klassifikatsiooni klasside numbrid, kuhu kuuluvad kaubad või teenused, mille jaoks kaubamärk on registreeritud.

4. Asjaolu, et üks nimetus sisaldub [kaupade ja teenuste] alfabeetilises loendis, ei mõjuta õigusi, mis sellele nimetusele võivad kehtida.”

7. Nizza klassifikatsiooni haldab Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) Rahvusvaheline Büroo. Selle klassifikatsiooni klasside loetelusse kuulus 1. jaanuari 2002. aasta seisuga 34 kauba- ja 11 teenusteklassi. Iga klass koosneb ühest või mitmest üldnimetusest, mida nimetatakse mitteametlikult klassipäiseks, mis näitab üldiselt ära valdkonna, millesse selle klassi kaubad või teenused reeglina kuuluvad. Kaupade ja teenuste alfabeetilises loendis on ligikaudu 12 000 kannet.

8. Vastavalt Nizza klassifikatsiooni kasutajajuhendile tuleb iga kauba või teenuse õige klassifitseerimise tagamiseks tutvuda kaupade ja teenuste alfabeetilise loendi ja eri klasside kohta käivate selgitavate märkustega. Kui üht kaupa või teenust ei saa klassifitseerida klasside nimekirja, selgitavate märkuste ega kaupade ja teenuste alfabeetilise loendi abil, siis tulenevad kohaldatavad kriteeriumid üldistest märkustest.

9. WIPO andmebaasi kohaselt ei ole Küprose Vabariik ja Malta Vabariik liikmesriikidest ainsana Nizza kokkuleppe pooled, ent kasutavad siiski Nizza klassifikatsiooni.

10. Nizza klassifikatsiooni vaatab iga viie aasta järel läbi ekspertkomitee. Üheksas redaktsioon, mis kehtis põhikohtuasja asjaolude toimumise ajal, on alates 1. jaanuarist 2012 asendatud kümnenda redaktsiooniga.

Liidu õigus

Direktiiv 2008/95

11. Direktiiviga 2008/95 asendati nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimene direktiiv 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92).

12. Direktiivi 2008/95 põhjendused 6, 8, 11 ja 13 on sõnastatud järgmiselt:

„(6) Liikmesriikidele peaks jääma vabadus määratleda registreerimise teel omandatava kaubamärgi registreerimise, lõppenuks tunnistamise ja tühiseks tunnistamise kord. [...]

[...]

(8) Käesoleva [liikmesriikide] õigusaktide ühtlustamise eesmärkide saavutamine eeldab, et registreeritud kaubamärkide omandamise ja valdamise tingimused oleksid üldiselt kõigis liikmesriikides identsed. [...]

[...]

(11) Registreeritud kaubamärgi eesmärk on eelkõige tagada kaubamärk kui päritolutähis ning sellega antav kaitse peaks olema absoluutne, kui märk ja tähis ning kaubad või teenused on identsed. [...]

[...]

(13) […] Pariisi konventsioon on siduv kõigi ühenduse liikmesriikide jaoks. On oluline, et käesoleva direktiivi sätted oleksid nimetatud konventsiooni sätetega täielikus kooskõlas. Käesoleva direktiivi sätted ei tohiks piirata liikmesriikide kohustusi, mis tulenevad nimetatud konventsioonist [...]”.

13. Direktiivi 2008/95 artikli 3 lõiked 1 ja 3 sätestavad:

„1. Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need tühiseks tunnistada:

[...]

b) kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad;

c) kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;

[...]

3. Kaubamärgi registreerimisest ei keelduta ja seda ei tunnistata tühiseks vastavalt lõike 1 punktile b, c või d, kui kaubamärk on enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva ja pärast selle kasutamist omandanud eristatavuse. Lisaks sellele võivad liikmesriigid näha ette, et seda sätet kohaldatakse siis, kui eristatavus tekkis pärast registreerimistaotluse esitamise kuupäeva või pärast registreerimiskuupäeva."

14. Direktiivi artikli 4 lõike 1 punkt a näeb ette:

„Kaubamärki ei registreerita või kui see on registreeritud, võib selle tühiseks tunnistada, kui:

a) see on identne varasema kaubamärgiga ning kaubad või teenused, mille jaoks kaubamärki taotletakse või mille jaoks see on registreeritud, on identsed kaupade või teenustega, mille jaoks on kaitstud varasem kaubamärk."

Teatis nr 4/03

15. Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) presidendi 16. juuni 2003. aasta teatise nr 4/03 (klassipäiste kasutamise kohta ühenduse kaubamärgi taotlustes ja registreeringutes sisalduvates kaupade ja teenuste kirjeldustes) (JO OHMI, 9/03, lk 1647) eesmärk on vastavalt selle I punktile selgitada ühtlustamisameti praktikat „klassi-

päiste kasutamise ja kasutamise tagajärgede osas, kui ühenduse kaubamärgi taotlust või registreeringut piiratakse või sellest osaliselt loobutakse või kui nende osas toimub vastulause- või tühistamismenetlus".

16. Selle teatise III punkti teine lõik on sõnastatud järgmiselt:

„Nizza klassifikatsioonis ette nähtud üldnimetuste või klassipäiste kasutamist ühenduse kaubamärgi taotluses loetakse kaupade ja teenuste korrektseks kirjeldamiseks. Nende nimetuste kasutamine võimaldab õiget klassifitseerimist ja rühmitamist. [Ühtlustamisamet] ei ole üldnimetuste ja klassipäiste kasutamise vastu nende liigse ebamäärasuse või ebaselguse tõttu, ning seda vastupidi mõne Euroopa Liidu liikmesriigi või kolmandate riikide siseriikliku ameti praktikale mõne klassipäise või üldnimetuse osas."

17. Teatise nr 4/03 IV punkti esimene lõik sätestab:

„34 kauba- ja 11 teenuseklassi katavad kõiki kaupu ja teenuseid, mille tõttu tähendab konkreetse klassipäise kõikide üldnimetuste kasutamine, et taotlus hõlmab kõiki sellesse klassi kuuluvaid konkreetseid kaupu ja teenuseid."

Inglise õigus

18. Direktiiv 89/104 võeti Inglise õigusesse üle 1994. aasta kaubamärgiseadusega (Trade Marks Act 1994, edaspidi „1994. aasta seadus").

19. Selle seaduse artikli 32 lõike 2 punkt c sätestab, et kaubamärgitaotlus peab sisaldama „loetelu kaupadest ja teenustest, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse".

20. Sama seaduse artikli 34 lõige 1 on sõnastatud järgmiselt:

„1. Kaubad või teenused tuleb kaubamärgi registreerimisel klassifitseerida vastavalt ettenähtud klassifikatsioonile.

2. Mis tahes küsimuse kauba või teenuse klassi kohta lahendab Registrar, kelle otsuse peale ei saa edasi kaevata."

21. 1994. aasta seadust täiendab kaubamärgimäärus (Trade Marks Rules 2008), mis käsitleb UK Intellectual Property Office'i (Ühendkuningriigi

Intellektuaalomandi Amet, UKIPO) praktikat ja menetlust. Vastavalt selle määruse eeskirja 8 lõike 2 punktile b peab taotleja taotlusesse märkima kaubad või teenused, mille jaoks siseriiklikku kaubamärki taotletakse, nii, et on selgelt välja toodud nende olemus.

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

22. CIPA esitas 16. oktoobril 2009 taotluse nimetuse IP TRANSLATOR registreerimiseks siseriikliku kaubamärgina vastavalt 1994. aasta seaduse artiklile 32. Selle registreeringuga hõlmatud teenuste määratlemiseks kasutas CIPA Nizza klassifikatsiooni klassi 41 päise üldnimetusi: „Haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus".

23. Registrar jättis 12. veebruari 2010. aasta otsusega selle taotluse rahuldamata, tuginedes liikmesriigi sätetele, mis vastavad direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktidele b ja c ning lõikele 3. Registrar tõlgendas seda taotlust vastavalt teatisele nr 4/03 ja järeldas, et taotlus hõlmab mitte üksnes CIPA poolt taotluses märgitud teenuseid, vaid ka kõiki muid Nizza klassifikatsiooni klassi 41 kuuluvaid teenuseid, sh tõlketeenused. Viimati nimetatud teenuste osas puudub nimetusel IP TRANSLATOR esiteks eristusvõime ja teiseks on see nimetus nende teenuste osas kirjeldav. Lisaks ei ole tõendatud, et sõnamärk IP TRANSLATOR oleks enne registreerimistaotluse kuupäeva omandanud tõlketeenuste osas eristusvõime kasutamise käigus. CIPA ei ole ka taotlenud, et nimetatud teenused arvataks tema kaubamärgi registreerimistaotlusest välja.

24. CIPA esitas selle otsuse peale 25. veebruaril 2010 kaebuse eelotsusetaotluse esitanud kohtule, väites, et tema registreerimistaotluses ei olnud märgitud klassi 41 kuuluvaid tõlketeenuseid ja seega taotlus neid ei hõlmanud. Seetõttu on Registrari vastuväited registreerimisele põhjendamatud ning tema registreerimistaotlus jäeti ekslikult rahuldamata.

25. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu hinnangul on vaieldamatu, et tõlketeenuseid ei peeta tavapäraselt hariduse, väljaõppe, meelelahutuse ja spordi- või kultuurialase tegevuse valdkonna teenuste allkategooriaks.

26. Eelotsusetaotlusest ilmneb lisaks, et peale kaupade ja teenuste alfabeetilise loendi, mis sisaldab 167 kannet, milles on üksikasjalikult esitatud

Nizza klassifikatsiooni klassi 41 kuuluvad teenused, sisaldab Registrari poolt 1994. aasta seaduse kohaselt hallatav andmebaas üle 2000 kande, milles on üksikasjalikult esitatud klassi 41 kuuluvad teenused, ja ühtlustamisameti poolt nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 (ühenduse kaubamärgi kohta) (ELT L 78, lk 1) kohaselt hallatav andmebaas Euroace sisaldab selle klassi osas rohkem kui 3000 kannet.

27. Eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib, et kui Registrari tõlgendus on õige, hõlmab CIPA esitatud registreerimistaotlus kõiki neid kandeid, sealhulgas tõlketeenuseid. Niisugusel juhul hõlmab taotlus teenuseid, mida ei ole nimetatud ei selles taotluses ega üheski sellest tulenevas registreeringus. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu arvates on niisugune tõlgendus vastuolus selguse ja täpsuse nõuetega, millest tuleb kaubamärgitaotlusega hõlmatud erinevate kaupade või teenuste määratlemisel lähtuda.

28. Eelotsusetaotluse esitanud kohus mainib ka ühte uuringut, mille Euroopa Kaubamärgiomanike Liit (Association of European Trade Mark Owners) (Marques) 2008. aastal läbi viis ja mis näitas, et liikmesriikide praktika on erinev, sest mõned pädevad ametiasutused lähtuvad teatises nr 4/03 ette nähtud tõlgendusest, samal ajal kui teised kasutavad teistsugust lähenemist.

29. Neil asjaoludel otsustas The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, lahendades Registrar of Trade Marksi otsuse peale esitatud apellatsioonkaebust, menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„Lähtudes [...] direktiivist 2008/95[…]:

1. Kas kaubamärgitaotlusega hõlmatud erinevad kaubad või teenused tuleb määratleda selgelt ja täpselt, ning kui vastus on jaatav, siis milline peab olema selguse ja täpsuse konkreetne määr?

2. Kas kaubamärgitaotlusega hõlmatud erinevate kaupade või teenuste määratlemisel võib kasutada [Nizza] klassifikatsiooni [...] klassipäistes olevaid üldnimetusi?

3. Kas kõnealuse kaupade ja teenuste [Nizza] klassifikatsiooni klassipäistes olevate üldnimetuste sellist kasutamist tuleb või on lubatud tõlgendada vastavalt [...] teatisele nr 4/03 [...]?”

Eelotsusetaotluse vastuvõetavus

30. Ühtlustamisamet väidab kirjalikes märkustes, et eelotsusetaotlus tuleb tunnistada vastuvõetamatuks, sest see on kunstlikult konstrueeritud, kuna Euroopa Kohtu vastused eelotsuse küsimustele ei ole põhikohtuasja lahendamisel asjakohased. Ka Euroopa Komisjon väljendab kahtlust, kas asjaomase registreeringu järele on tegelik vajadus.

31. Sellega seoses olgu meenutatud, et väljakujunenud kohtupraktika järgi on ELTL-i artiklis 267 sätestatud menetlus Euroopa Kohtu ja siseriiklike kohtute koostöö vahend, mille kaudu Euroopa Kohus annab siseriiklikele kohtutele ühenduse õiguse tõlgendusi, mida siseriiklikud kohtud vajavad nende menetluses olevate vaidluste lahendamiseks (vt eelkõige 16. juuli 1992. aasta otsus kohtuasjas C‑83/91: Meilicke, EKL 1992, lk I‑4871, punkt 22, ja 24. märtsi 2009. aasta otsus kohtuasjas C‑445/06: Danske Slagterier, EKL 2009, lk I‑2119, punkt 65).

32. Nimetatud koostöö raames eeldatakse liidu õigust puudutavate eelotsuseküsimuste asjakohasust. Siseriikliku kohtu esitatud taotluse saab Euroopa Kohus lükata tagasi vaid siis, kui on ilmselge, et taotletud liidu õiguse tõlgendusel ei ole mingit seost põhikohtuasja asjaolude või esemega või kui kõnealune probleem on oletuslik või kui Euroopa Kohtule ei ole teada talle esitatud küsimusele tarviliku vastuse andmiseks vajalikud faktilised ja õiguslikud asjaolud (vt eelkõige 16. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C‑421/01: Traunfellner, EKL 2003, lk I‑11941, punkt 37; 5. detsembri 2006. aasta otsus liidetud kohtuasjades C‑94/04 ja C‑202/04: Cipolla jt, EKL 2006, lk I‑11421, punkt 25, ja 1. juuni 2010. aasta otsus liidetud kohtuasjades C‑570/07 ja C‑571/07: Blanco Pérez ja Chao Gómez, EKL 2010, lk I‑4629, punkt 36).

33. Käesoleval juhul ei ole olukord siiski selline. Nimelt ei ole vaidlust selles, et kaubamärgi registreerimise taotlus tõepoolest esitati ning et Registrar

jättis selle rahuldamata, ehkki seda tehes kaldus ta kõrvale oma tavapärasest praktikast. Lisaks on eelotsusetaotluse esitanud kohtu taotletud liidu õiguse tõlgendus tegelikult objektiivselt vajalik selles kohtus poolelioleva vaidluse lahendamiseks (vt selle kohta 22. novembri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-144/04: Mangold, EKL 2005, lk I-9981, punkt 38).

34. Järelikult tuleb kõnesolev eelotsusetaotlus lugeda vastuvõetavaks.

Eelotsuse küsimuste analüüs

35. Kolme küsimusega, mida tuleb käsitleda koos, palub eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt selgitada, kas direktiivi 2008/95 tuleb tõlgendada nii, et see nõuab, et kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärgi õiguskaitset taotletakse, peavad olema määratletud teatava selguse ja täpsusega. Kui see on nii, siis soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, kas neid selguse ja täpsuse nõudeid arvestades tuleb direktiivi 2008/95 tõlgendada nii, et sellega on vastuolus see, kui siseriikliku kaubamärgi taotleja määratleb need kaubad ja teenused, kasutades Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldnimetusi, ning see, kui kõigi Nizza klassifikatsiooni ühe konkreetse klassi päises sisalduvate üldnimetuste kasutamise korral loetakse taotlus kõiki sellesse klassi kuuluvaid kaupu ja teenuseid hõlmavaks.

36. Esmalt olgu meenutatud, nagu täpsustab ka direktiivi 2008/95 põhjendus 11, et kaubamärgiga antava õiguskaitse eesmärk on eelkõige tagada kaubamärk kui päritolutähis, st tagada tarbijale või lõppkasutajale, et kaubamärgiga tähistatud kaup või teenus on teatavat päritolu, nii et tarbija või lõppkasutaja saab kõnealust kaupa või teenust võimaliku segiajamiseta eristada muud päritolu kaupadest või teenustest (vt selle kohta 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507, punkt 28; 12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-273/00: Sieckmann, EKL 2002, lk I-11737, punktid 34 ja 35, ning 11. juuni 2009. aasta otsus kohtuasjas C-529/07: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, EKL 2009, lk I-4893, punkt 45).

37. Eelnevast järeldub, et tähise registreerimist kaubamärgina tuleb alati taotleda konkreetse kauba või teenuse suhtes. Kui tähise graafiline kujutis registreerimistaotluses on mõeldud määratlema kaubamärgiga antava õiguskaitse täpset eset (vt eespool viidatud kohtuotsus Sieckmann, punkt 48), siis selle kaitse ulatuse määrab ära taotluses määratletud kaupade ja teenuste laad ja arv.

Selguse ja täpsuse nõuded kaupade ja teenuste määratlemisel

38. Sissejuhatavalt olgu öeldud, et ükski direktiivi 2008/95 säte ei reguleeri otseselt kaupade ja teenuste määratlemist.

39. Sellest tõdemusest üksi ei piisa siiski järeldamaks, et kaupade ja teenuste kindlaksmääramine siseriikliku kaubamärgi registreerimise otstarbel on küsimus, mis ei kuulu direktiivi 2008/95 kohaldamise alasse.

40. Ehkki direktiivi 2008/95 põhjendusest 6 tuleneb, et liikmesriikidele jääb vabadus määratleda muu hulgas kaubamärgi registreerimise kord (vt selle kohta 7. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas C‑418/02: Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, EKL 2005, lk I‑5873, punkt 30, ja 14. juuni 2007. aasta otsus kohtuasjas C‑246/05: Häupl, EKL 2007, lk I‑4673, punkt 26), on Euroopa Kohus siiski otsustanud, et selliste kaupade ja teenuste olemuse ja sisu määratlemist, mida saab registreeritud kaubamärgiga kaitsta, ei reguleeri mitte registreerimismenetlust käsitlevad sätted, vaid kaubamärgist tulenevate õiguste omandamise materiaalõiguslikud tingimused (eespool viidatud kohtuotsus Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, punkt 31).

41. Sellega seoses on direktiivi 2008/95 põhjenduses 8 rõhutatud, et liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise eesmärkide saavutamine eeldab, et registreeritud kaubamärkide omandamise tingimused oleksid üldiselt kõigis liikmesriikides identsed (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Sieckmann, punkt 36; 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C‑363/99: Koninklijke KPN Nederland, EKL 2004, lk I‑1619, punkt 122, ja 22. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C‑482/09: Budějovický Budvar, EKL 2011, lk I-8701, punkt 31).

42. Mis puudutab nõuet, et tähise või kaubamärgi registreerimise taotluses loetletud kaubad ja teenused peavad olema määratletud selgelt ja täpselt, siis tuleb tõdeda, et direktiivi 2008/95 teatavate sätete kohaldamine sõltub suures osas sellest, kas kaubale või teenusele, mida registreeritud kaubamärk puudutab, on osutatud piisava selguse ja täpsusega.

43. Täpsemalt tuleb küsimust, kas kaubamärgi puhul esineb mõni direktiivi 2008/95 artiklis 3 ette nähtud kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kaubamärgi tühiseks tunnistamise põhjustest, hinnata konkreetselt seoses nende kaupade või teenustega, mille suhtes registreerimist taotleti (vt eespool viidatud kohtuotsus Koninklijke KPN Nederland, punkt 33, ja 15. veebruari 2007. aasta otsus kohtuasjas C-239/05: BVBA Management, Training en Consultancy, EKL 2007, lk I-1455, punkt 31).

44. Samuti eeldavad kaubamärgi registreerimisest keeldumise või selle tühiseks tunnistamise täiendavad põhjused, mis on seotud varasemate õigustega vastuollu sattumisega ja mis on ette nähtud kõnesoleva direktiivi artikli 4 lõikes 1, et vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused on sarnased või identsed.

45. Lisaks on Euroopa Kohus juba otsustanud, et kuigi ei ole vaja konkreetselt välja tuua teenust või teenuseid, mille suhtes kaubamärgi registreerimist taotletakse, sest nende määratlemiseks võib piisata üldsõnalisest kirjeldusest, tuleb siiski nõuda, et taotleja täpsustaks kaubad või kaubaliigid, mis on nende teenustega seotud, kasutades selleks näiteks muid täpsemaid selgitusi. Sellised täpsustused teevad eelmistes punktides käsitletud direktiivi 2008/95 artiklite kohaldamise lihtsamaks, kaubamärgile antavat õiguskaitset samas oluliselt piiramata (vt analoogia alusel eespool viidatud kohtuotsus Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, punktid 49–51).

46. Sellega seoses olgu meenutatud, et kaubamärgi avalikku registrisse kandmise eesmärk on teha see kättesaadavaks pädevatele ametiasutustele ja avalikkusele ning eelkõige ettevõtjatele (eespool viidatud kohtuotsus Sieckmann, punkt 49, ja 24. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas C-49/02: Heidelberger Bauchemie, EKL 2004, lk I-6129, punkt 28).

47. Ühelt poolt peavad pädevad ametiasutused piisavalt selgelt ja täpselt teadma, milliseid kaupu ja teenuseid kaubamärk tähistab, et nad saaksid täita oma kohustusi, mis on seotud registreerimistaotluste eelkontrolliga ning õige ja täpse kaubamärgiregistri avaldamise ja pidamisega (vt analoogia alusel eespool viidatud kohtuotsused Sieckmann, punkt 50, ja Heidelberger Bauchemie, punkt 29).

48. Teiselt poolt peavad ettevõtjad selgelt ja täpselt teadma, milliseid registreeringuid on tehtud ning milliseid registreerimistaotlusi on esitanud nende praegused või tulevased konkurendid, saades niimoodi asjakohast informatsiooni kolmandate isikute õiguste kohta (eespool viidatud kohtuotsused Sieckmann, punkt 51, ja Heidelberger Bauchemie, punkt 30).

49. Järelikult nõuab direktiiv 2008/95, et taotleja määratleks piisava selguse ja täpsusega need kaubad ja teenused, mille suhtes kaubamärgi õiguskaitset taotletakse, et pädevad ametiasutused ja ettevõtjad saaksid taotletava õiguskaitse ulatuse kindlaks teha üksnes sel alusel.

Nizza klassifikatsiooni klassipäistes olevate üldnimetuste kasutamine

50. Olgu märgitud, et direktiiv 2008/95 ei sisalda ühtki viidet Nizza klassifikatsioonile ega sätesta liikmesriikidele seega ka ühtegi kohustust ega keeldu kasutada nimetatud klassifikatsiooni siseriikliku kaubamärgi registreerimisel.

51. Selle akti kasutamise kohustus tuleneb siiski Nizza kokkuleppe artikli 2 punktist 3, mis sätestab, et Spetsiaalse Liidu (kuhu kuuluvad peaaegu kõik liikmesriigid) osalisriikide pädevad asutused märgivad kaubamärkide registreerimist puudutavaisse ametlikesse dokumentidesse ja väljaannetesse Nizza klassifikatsiooni klasside numbrid, kuhu kuuluvad kaubad või teenused, mille jaoks kaubamärk on registreeritud.

52. Arvestades asjaolu, et Nizza kokkulepe võeti vastu Pariisi konventsiooni artikli 19 alusel, ning seda, et direktiivi 2008/95 põhjenduse 13 kohaselt ei tohiks see direktiiv piirata liikmesriikidele mainitud konventsioonist tulenevaid kohustusi, tuleb tõdeda, et selle direktiiviga ei ole vastuolus, kui

liikmesriigi pädev ametiasutus kas nõuab, et siseriikliku kaubamärgi taotleja määratleks Nizza klassifikatsiooni abil kaubad ja teenused, mille suhtes ta kaubamärgi õiguskaitset taotleb, või siis aktsepteerib sellist määratlust.

53. Selleks et tagada direktiivi 2008/95 kasulik mõju ja kaubamärkide registreerimise korra nõuetekohane toimimine, peab niisugune määratlemine siiski vastama direktiivist tulenevatele selguse ja täpsuse nõuetele, nagu on tõdetud käesoleva kohtuotsuse punktis 49.

54. Sellega seoses olgu öeldud, et mõned Nizza klassifikatsiooni klassipäistes olevad üldnimetused on iseenesest piisavalt selged ja täpsed, et võimaldada pädevatel ametiasutustel ja ettevõtjatel kaubamärgiga antava õiguskaitse ulatus kindlaks teha, samas kui mõned nimetused ei pruugi sellele nõudele vastata, olles liiga üldised ja hõlmates kaupu ja teenuseid, mis erinevad üksteisest liialt selleks, et kaubamärk võiks täita päritolutähise ülesannet.

55. Selleks et kindlaks määrata, kas kõnealused nimetused vastavad selguse ja täpsuse nõuetele, tuleb pädevatel ametiasutustel seega läbi viia juhtumipõhine hindamine nende kaupade ja teenuste osas, mille suhtes taotleja soovib kaubamärgi õiguskaitset saada.

56. Järelikult ei ole direktiiviga 2008/95 vastuolus Nizza klassifikatsiooni klassipäistes olevate üldnimetuste kasutamine nende kaupade ja teenuste määratlemisel, mille suhtes kaubamärgi õiguskaitset taotletakse, tingimusel et niisugune määratlemine on piisavalt selge ja täpne, et pädevad ametiasutused ja ettevõtjad saaksid kindlaks teha taotletava õiguskaitse ulatuse.

Õiguskaitse ulatus kõigi konkreetse klassi päises olevate üldnimetuste kasutamise korral

57. Olgu meenutatud, et Euroopa Kohus on juba otsustanud, et kaubamärgi registreerimist võib taotleda nii kõigi Nizza klassifikatsiooni ühe klassi kaupade või teenuste suhtes korraga kui ka üksnes mõne suhtes neist kaupadest või teenustest (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Koninklijke KPN Nederland, punkt 112).

58. Eelotsusetaotlusest ja Euroopa Kohtule esitatud märkustest ilmneb, et hetkel eksisteerib Nizza klassifikatsiooni klassipäistes olevate üldnimetuste kasutamise kaks tõlgendust, nimelt teatisele nr 4/03 vastav tõlgendus, mille kohaselt tähendab kõigi Nizza klassifikatsiooni konkreetse klassi päises olevate üldnimetuste kasutamine, et taotlus hõlmab kõiki sellesse klassi kuuluvaid konkreetseid kaupu ja teenuseid, ning grammatiline tõlgendus, mille kohaselt tuleb anda neis nimetustes kasutatud sõnadele loomulik ja tavapärane tähendus.

59. Sellega seoses väitis suurem osa kohtuistungil osalenud pooltest vastusena Euroopa Kohtu esitatud küsimusele, et nende kahe tõlgenduse üheaegne olemasolu võib riivata kaubamärgikorra nõuetekohast toimimist liidus. Konkreetsemalt toonitati, et need kaks tõlgendust võivad tingida siseriikliku kaubamärgi õiguskaitse erineva ulatuse, kui see on registreeritud mitmes liikmesriigis, ent samuti sama kaubamärgi õiguskaitse erineva ulatuse, kui see on registreeritud ka ühenduse kaubamärgina. Niisugune erinevus võib muu hulgas mõjutada kaubamärgi rikkumise hagi tulemusi – viimane võib olla tulemuslikum liikmesriikides, kus lähtutakse teatisel nr 4/03 põhinevast tõlgendusest.

60. Lisaks võib olukord, kus kaubamärgiga antava õiguskaitse ulatus sõltub pädeva ametiasutuse valitud tõlgendusest ja mitte taotleja tegelikust tahtest, ohustada õiguskindlust nii nimetatud taotleja kui ka kolmandast osapoolest ettevõtja seisukohast.

61. Selleks et pidada kinni eespool nimetatud selguse ja täpsuse nõuetest, peab siseriikliku kaubamärgi taotleja, kes kasutab nende kaupade ja teenuste määratlemisel, mille suhtes ta kaubamärgi õiguskaitset taotleb, kõiki Nizza klassifikatsiooni konkreetse klassi päises olevaid üldnimetusi, täpsustama, kas tema taotlus hõlmab kõiki asjasse puutuva klassi alfabeetilisse loendisse kuuluvaid kaupu ja teenuseid või üksnes teatavat osa neist kaupadest ja teenustest. Kui taotlus puudutab vaid teatavaid kaupu ja teenuseid, peab taotleja täpsustama, milliseid vastavasse klassi kuuluvaid kaupu ja teenuseid on mõeldud.

62. Registreerimistaotlust, mis ei võimalda kindlaks teha, kas taotleja pidas Nizza klassifikatsiooni konkreetse klassi päist kasutades silmas kõiki selle

klassi kaupu või üksnes osa neist, ei saa pidada piisavalt selgeks ja täpseks.

63. Põhikohtuasjas tuleb eelotsusetaotluse esitanud kohtul seega kindlaks teha, kas kõiki Nizza klassifikatsiooni klassi 41 päises olevaid üldnimetusi kasutades täpsustas CIPA oma taotluses, kas see hõlmab kõiki selle klassi teenuseid või mitte, ja konkreetsemalt, kas ta pidas oma taotluses silmas ka tõlketeenuseid või mitte.

64. Järelikult tuleb esitatud küsimustele vastata, et:

– direktiivi 2008/95 tuleb tõlgendada nii, et see nõuab, et taotleja määratleks piisava selguse ja täpsusega need kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärgi õiguskaitset taotletakse, et pädevad ametiasutused ja ettevõtjad saaksid taotletava õiguskaitse ulatuse kindlaks teha üksnes sel alusel;

– direktiivi 2008/95 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus Nizza klassifikatsiooni klassipäistes olevate üldnimetuste kasutamine nende kaupade ja teenuste määratlemisel, mille jaoks kaubamärgi õiguskaitset taotletakse, tingimusel et niisugune määratlemine on piisavalt selge ja täpne;

– siseriikliku kaubamärgi taotleja, kes kasutab nende kaupade ja teenuste määratlemisel, mille suhtes ta kaubamärgi õiguskaitset taotleb, kõiki Nizza klassifikatsiooni konkreetse klassi päises olevaid üldnimetusi, peab täpsustama, kas tema taotlus hõlmab kõiki asjassepuutuva klassi alfabeetilisse loendisse kuuluvaid kaupu ja teenuseid või üksnes teatavat osa neist kaupadest ja teenustest. Kui taotlus puudutab vaid teatavaid kaupu ja teenuseid, peab taotleja täpsustama, milliseid vastavasse klassi kuuluvaid kaupu ja teenuseid on mõeldud.

Kohtukulud

65. Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule märkuste esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (suurkoda) otsustab:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta tuleb tõlgendada nii, et see nõuab, et taotleja määratleks piisava selguse ja täpsusega need kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärgi õiguskaitset taotletakse, et pädevad ametiasutused ja ettevõtjad saaksid taotletava õiguskaitse ulatuse kindlaks teha üksnes sel alusel.

Direktiivi 2008/95 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus 15. juuni 1957. aasta Nizza diplomaatilisel konverentsil sõlmitud märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkulepe (viimati läbi vaadatud 13. mail 1977 Genfis ja muudetud 28. septembril 1979) artiklis 1 osutatud klassifikatsiooni klassipäistes olevate üldnimetuste kasutamine nende kaupade ja teenuste määratlemisel, mille jaoks kaubamärgi õiguskaitset taotletakse, tingimusel et niisugune määratlemine on piisavalt selge ja täpne.

Siseriikliku kaubamärgi taotleja, kes kasutab nende kaupade ja teenuste määratlemisel, mille suhtes ta kaubamärgi õiguskaitset taotleb, kõiki Nizza klassifikatsiooni konkreetse klassi päises olevaid üldnimetusi, peab täpsustama, kas tema taotlus hõlmab kõiki asjasse puutuva klassi alfabeetilisse loendisse kuuluvaid kaupu ja teenuseid või üksnes teatavat osa neist kaupadest ja teenustest. Kui taotlus puudutab vaid teatavaid kaupu ja teenuseid, peab taotleja täpsustama, milliseid vastavasse klassi kuuluvaid kaupu ja teenuseid on mõeldud.

Allkirjad

KOHTUJURISTI ETTEPANEK
YVES BOT
esitatud 29. novembril 2011[57]

Kohtuasi C‑307/10

Chartered Institute of Patent Attorneys
versus
Registrar of Trade Marks

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks ja edastanud High Court of Justice (England & Wales)) (Ühendkuningriik)

Kaubamärgid – Direktiiv 2008/95/EÜ – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Kaubamärgi kaitse ulatus – Nende kaupade ja teenuste identifitseerimine, mille osas kaubamärgi kaitset taotletakse – Selguse ja täpsuse nõuded – Nizza klassifikatsiooni klasside päiste kasutamine – Siseturu Ühtlustamise Ameti presidendi teatis nr 4/03

1. Kaubamärgi registreerimise kaks keskse tähtsusega osa on esiteks tähis ning teiseks kaubad ja teenused, mida see tähis peab tähistama. Kumbki osa võimaldab kindlaks teha registreeritud kaubamärgiga selle omanikule tagatud kaitse täpse eseme.

2. Kohtuotsuses Sieckmann[58] tõi Euroopa Kohus välja tingimused, millele tähis peab vastama, et olla kaubamärk. Käesolev kohtuasi pakub talle nüüd võimaluse määratleda nõuded, millest tuleb lähtuda, identifitseerides kaubad või teenused, mille osas kaubamärgi kaitset taotletakse, ning hinnata kaudselt nende nõuete ulatust, mida Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet") on siiani kohaldanud. See küsimus on eriti oluline hetkel, mil siseriiklikud

[57] Algkeel: prantsuse.
[58] 12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C‑273/00 (EKL 2002, lk I‑11737).

kaubamärgiametid ja ühtlustamisamet arendavad välja erinevaid praktikaid, mis viivad erinevate registreerimistingimusteni, mis on vastuolus liidu seadusandja taotletavate eesmärkidega.

I. Õiguslik raamistik

A. *Nizza kokkulepe*

3. 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkulepe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul)[59] võeti vastu kaubamärgiõigust rahvusvahelisel tasandil reguleeriva tööstusomandi kaitse konventsiooni[60] artikli 19 alusel. Vastavalt selle artiklile 1 on Nizza kokkuleppe eesmärgiks hõlbustada kaubamärkide registreerimist tänu Nizza klassifikatsioonile.

4. Nizza kokkuleppe artiklis 2 on määratud kindlaks Nizza klassifikatsiooni õiguslik ulatus ja selle kohaldamisala. See artikkel on sõnastatud järgmiselt:

„1. Vastavalt käesolevas kokkuleppes esitatud nõuetele on klassifikatsiooni toime selline, mille talle omistab iga Spetsiaalse Liidu liikmesriik. Täpsemalt, klassifikatsioon ei ole Spetsiaalse Liidu liikmesriikidele kohustuslik mingi märgi kaitse ulatuse hindamisel või teenindusmärkide tunnustamisel.

2. Igale Spetsiaalse Liidu liikmesriigile jääb õigus kasutada klassifikatsiooni kas peamise või abisüsteemina.

3. Spetsiaalse Liidu liikmesriikide kompetentsed ametkonnad märgivad märkide registreerimist puudutavaisse ametlikesse dokumentidesse ja väljaannetesse klassifikatsiooni klasside numbrid, kuhu kuuluvad kaubad või teenused, mille jaoks märk on registreeritud.

---

[59] Edaspidi „Nizza kokkulepe". Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) andmebaasi kohaselt ei ole Nizza kokkuleppega ühinenud ainult Küprose Vabariik ja Malta Vabariik. Viimased kasutavad siiski nende kaupade ja teenuste ühist klassifikatsiooni, mille puhul on registreeritud kaubamärk (edaspidi „Nizza klassifikatsioon").

[60] Konventsioon, mis allkirjastati Pariisis 20. märtsil 1883, vaadati viimati läbi Stockholmis 14. juulil 1967 ja mida muudeti 28. septembril 1979 (Recueil des traités des Nations unies, köide 828, nr 11851, lk 305; edaspidi „Pariisi konventsioon").

[...].”

5. Nizza klassifikatsiooni haldab WIPO Rahvusvaheline Büroo. See klassifikatsioon koosneb klasside loetelust, millele on vajadusel lisatud selgitavad märkused ning igasse klassi kuuluvate kaupade ja teenuste alfabeetiline loend. Praegusel hetkel kuuluvad sellesse loetelusse 34 kauba- ja 11 teenusteklassi päised. Klasside päistes toodud kaupade ja teenuste nimetused kujutavad endast üldnimetusi, mis on seotud valdkondadega, kuhu asjaomased kaubad ja teenused põhimõtteliselt kuuluvad.[61] Nizza klassifikatsiooni üheksas redaktsioon, mis jõustus 1. jaanuaril 2007, sisaldab alfabeetilist loendit, millesse kuulub 11 600 nimetust.

6. Seda klassifikatsiooni tuleb ühenduste kaubamärkide taotluste ja registreerimise suhtes kohaldada.

B. *Direktiiv 2008/95/EÜ*

7. Direktiiv 2008/95/EÜ[62] võeti vastu selleks, et kaotada liikmesriikide õigusaktide erinevused, mis võisid takistada kaupade vaba liikumist ja teenuste osutamise vabadust ning moonutada konkurentsitingimusi ühisturul. Direktiivis piirdutakse ühtlustamisel nende siseriikliku õiguse sätetega, mis mõjutavad siseturu toimimist kõige otsesemalt. Nende sätete hulgas on õigusnormid, milles on kehtestatud tingimused, mis peavad kaubamärgi registreerimiseks täidetud olema, ning tingimused, millega määratakse kindlaks nõuetekohaselt registreeritud kaubamärkidele tagatav kaitse. Sõlmitud rahvusvaheliste kokkulepete kohaselt peavad need õigusnormid olema täielikus kooskõlas Pariisi konventsiooni sätetega ega tohi mõjutada liikmesriikide kohustusi, mis tulenevad sellest konventsioonist.

8. Direktiivi artiklis 2 on määratud kindlaks tähised, millest kaubamärk võib koosneda:

---

[61] Vt WIPO veebilehel kättesaadava Nizza klassifikatsiooni kasutajajuhendi üldmärkused ja punkt 1.

[62] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 299, lk 25; edaspidi „direktiiv”).

„Kaubamärgi võivad moodustada mis tahes tähised, mida on võimalik graafiliselt esitada, eelkõige sõnad, sealhulgas isikunimed, kujutised, tähed, numbrid või kaupade või nende pakendi kuju, kui selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest."

9. Direktiivi artiklis 3 on loetletud kaubamärgi andmisest keeldumise või kaubamärgi tühiseks tunnustamise põhjused. Kaubamärgina ei registreerita niisuguseid elemente, või kui on registreeritud, võib tühiseks tunnistada kaubamärgid, mis ei ole teistest eristatavad või mis koosnevad ainult sellistest märkidest, mis tähistavad kaubanduses otstarvet.

10. Direktiivi artiklis 4 on nimetatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise või selle tühiseks tunnistamise täiendavad põhjused vastuolu korral varem registreeritud kaubamärgiga.

11. Viimaks on direktiivi artikli 5 lõikes 1 ette nähtud, et „[r]egistreeritud kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse" ning võimaldab sel omanikul näiteks takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus kõiki kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille osas kaubamärk on registreeritud.

C. *Määrused (EÜ) nr 207/2009 ja (EÜ) nr 2868/95*

12. Siseturu lõpuleviimiseks püütakse määrusega (EÜ) nr 207/2009[63] luua siseriiklike kaubamärkide kõrval ühenduse kaubamärk, mis omandatakse ühtse menetluse kohaldamise tulemusena, millel on liidus ühtne kaitse ja mis kehtib kõikide liikmesriikide territooriumil. Ühenduse kaubamärk ei asenda siseriiklikke kaitsesüsteeme, mis jäävad alles. Selle kaubamärgi registreerimine ja haldamine kuuluvad ühtlustamisameti pädevusse.

13. Määruse artiklid 4 ja 7–9 sisaldavad samasuguseid õigusnorme nagu direktiivi artiklid 2–5.

[63] Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1; edaspidi „määrus").

14. Seevastu määruse artikli 26 lõike 1 punktis c on nähtud ette, et ühenduse kaubamärgi taotluses peab olema loetelu kaupadest või teenustest, mille osas kaubamärgi registreerimist taotletakse. Määruse (EÜ) nr 2868/95[64] eeskirja 2 lõige 2 sätestab, et „[see] loetelu sõnastatakse nii, et kaupade ja teenuste olemus oleks selgelt märgitud ja iga kauba või teenuse saaks liigitada ainult ühte Nizza klassifikatsiooni klassi".

15. Lisaks klassifitseeritakse kaubad ja teenused, mille puhul on registreeritud ühenduse kaubamärk, vastavalt määruse artiklile 28 tõlgendatuna koostoimes rakendusmääruse eeskirja 2 lõikega 1 Nizza klassifikatsiooni põhjal. Lõpuks on rakendusmääruse eeskirja 2 lõikes 4 sätestatud:

„Kaupade ja teenuste klassifikatsioonil on ainult halduslik otstarve. Seega ei saa kaupu ja teenuseid lugeda sarnaseks ainult selle põhjal, et nad kuuluvad Nizza klassifikatsiooni samasse klassi, ning kaupu ja teenuseid ei saa lugeda erinevaks ainult selle põhjal, et nad kuuluvad Nizza klassifikatsiooni eri klassidesse."

D. *Ühtlustamisameti presidendi teatis nr 4/03*

16. Ühtlustamisameti presidendi teatise nr 4/03[65] eesmärk on vastavalt selle I punktile selgitada ühtlustamisameti praktikat „Nizza klassifikatsiooni klasside päiste kaubamärgitaotlustes ja registreeringutes kasutamise ja kasutamise tagajärgede osas, kui ühenduse kaubamärgi taotlust või registreerimist piiratakse või sellest loobutakse osaliselt või kui nende osas toimub vastulause- või tühistamismenetlus".

17. Teatise nr 4/03 III punkti teisest lõigust ilmneb, et see, kui kasutatakse klassi terveid üldnimetusi või päiseid, mis on Nizza klassifikatsioonis ette nähtud, kujutab endast kaupade ja teenuste õiget spetsifikatsiooni, klassifitseerimist ja rühmitamist ühenduse kaubamärgi taotluses.

---

[64] Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189; edaspidi „rakendusmäärus").

[65] 16. juuni 2003. aasta teatis nr 4/03 klasside päiste kasutamise kohta ühenduse kaubamärgi taotlustes ja registreeringutes sisalduvates kaupade ja teenuste loendites.

18. Eelkõige on selles punktis märgitud, et „[ühtlustamisamet] ei ole klassi üldnimetuste ja päiste kasutamise vastu seetõttu, et need on liiga ebamäärased või ebaselged, ning seda vastupidi mõne Euroopa Liidu või kolmandate riikide siseriikliku ameti praktikale mõne klassipäise või üldnimetuse osas".

19. Lisaks näeb selle teatise IV punkt ette:

„34 kauba- ja 11 teenuseklassi sisaldavad kõiki kaupu ja teenuseid, mille tõttu tähendab konkreetse klassi klassipäise kõikide üldnimetuste kasutamine taotlust hõlmata kõiki sellesse klassi kuuluvaid konkreetseid kaupu ja teenuseid.

Ka klassipäises toodud teatava üldnimetuse kasutamine puudutab kõiki selle üldnimetuse alla kuuluvaid kaupu või teenuseid, mis on õigesti sellesse klassi klassifitseeritud. [...]"

20. Lõpuks on selle teatise punktis V. 2 märgitud:

„Mis puudutab vaidlustamis- ja tühistamismenetlusi, siis põhimõte, mille kohaselt tähendab klassi terve päise kasutamine teatava klassi puhul, et hõlmatud on kõik sellesse klassi kuuluvad kaubad, toob kaasa selle, et kui hilisem taotlus või registreering sisaldab õigesti samasse klassi klassifitseeritud kaupu või teenuseid, on kaubad või teenused identsed varasema kaubamärgi omadega. Kui spetsifikatsioon ei hõlma konkreetse klassipäise kõiki üldnimetusi, vaid ainult ühte või mõnda nendest, on kaubad või teenused identsed ainult siis, kui konkreetne element kuulub üldnimetuse alla. [...]"

E. *Siseriiklik õigus*

21. 1994. aasta kaubamärgiseaduses (Trade Marks Act 1994, edaspidi „1994. aasta seadus"), millega direktiiv Ühendkuningriigi õigusesse üle võeti, on artikli 32 lõike 2 punktis c sätestatud, et kaubamärgitaotlus peab sisaldama loetelu kaupadest ja teenustest, mille osas kaubamärgi registreerimist taotletakse.

22. 1994. aasta seaduse artikli 34 lõike 1 kohaselt tuleb kaubad või teenused klassifitseerida vastavalt ettenähtud klassifikatsioonile.

23. Seda seadust täiendab 2008. aasta kaubamärgimäärus (Trade Marks Rules 2008) mis käsitleb UK Intellectual Property Office'i (Ühendkuningriigi Intellektuaalomandi Amet) praktikat ja menetlust selles. Vastavalt selle määruse eeskirja 8 lõike 2 punktile b peab taotleja kirjeldama kaupu või teenuseid, mille osas siseriiklikku kaubamärki taotletakse, nii, et ta toob selgelt välja nende olemuse.

II. Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

24. Chartered Institute of Patent Attorneys (patendivolinike koda, edaspidi „CIPA") taotles Registrar of Trade Marksilt (kaubamärkide registreerija, edaspidi „Registrar") 16. oktoobril 2009, et registreeritaks nimetus „IP TRANSLATOR" kaupadele, mis kuuluvad Nizza klassifikatsiooni klassi 41 päisega „Haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus".

25. Registrar vaatas selle taotluse läbi, tuginedes teatisele nr 4/03, ja jättis selle rahuldamata. Et selles taotluses oli viidatud Nizza klassifikatsiooni klassi 41 päisele, analüüsis Registrar, kas kõikide sellesse klassi kuuluvate teenuste osas, mille hulgas on ka tõlketeenused, on olemas absoluutsed põhjused registreerimisest keeldumiseks. Registrar leidis, et kaubamärk IP TRANSLATOR kirjeldab neid teenuseid, ning keeldus seega selle registreerimisest.

26. CIPA esitas selle otsuse peale edasikaebuse, väites, et tema registreerimistaotluses ei olnud näidatud Nizza klassifikatsiooni klassi 41 kuuluvaid tõlketeenuseid ning ta ei soovinud neid hõlmata. The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (isik, kelle Lord Chancellor 1994. aasta kaubamärgiseaduse artikli 76 kohaselt nimetas, et ta teeks apellatsiooni korras otsuse kaubamärgiregistri otsuste kohta, Ühendkuningriik) leidis, et neid teenuseid ei peeta tavaliselt teenuste „haridus", „väljaõpe", „meelelahutus", „spordialane tegevus" või „kultuurialane tegevus" alakategooriaks.

27. Euroopa Kohtule edastatud toimikust ilmneb, et peale alfabeetilise loendi, mis sisaldab 167 kannet, mis kirjeldavad üksikasjalikult Nizza klassifikatsiooni klassi 41 kuuluvaid teenuseid, sisaldab Registrari poolt 1994. aasta seaduse kohaselt hallatav andmebaas üle 2000 kande, mis kirjeldavad üksikasjalikult klassi 41 kuuluvaid teenuseid, ja ühtlustamisameti poolt määruse kohaselt hallatav andmebaas Euroace sisaldab neid üle 3000.

28. Eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib, et kui Registrari lähenemine oli õige, hõlmab CIPA registreerimistaotlus kõiki neid kandeid, sealhulgas tõlketeenuseid. Niisugusel juhul hõlmab taotlus teenuseid, mida ei ole nimetatud ei selles ega üheski sellest tulenevas registreeringus. Tema arvates on niisugune tõlgendus vastuolus selguse ja täpsuse nõuetega, millest tuleb kaubamärgi taotlusega hõlmatud erinevate kaupade või teenuste identifitseerimisel lähtuda.

29. Eelotsusetaotluses on nimetatud ka ühte uuringut, mille Euroopa Kaubamärgiomanike Liit (Association of European Trade Mark Owners) (Marques) 2008. aastal läbi viis ja mis näitas, et praktika on liikmesriikides erinev, sest mõned pädevad ametiasutused kohaldavad teatises nr 4/03 ette nähtud tõlgenduslikku lähenemist, samal ajal kui teised keelduvad seda tegemast.

30. The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks otsustas nende kahtluste hajutamiseks menetluse peatada ja esitas Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„Kas [...] direktiivi [...] kohaselt:

1) tuleb kaubamärgitaotlusega hõlmatud erinevad kaubad või teenused identifitseerida selgelt ja täpselt, ning kui vastus on jaatav, siis milline peab olema selguse ja täpsuse konkreetne määr;

2) võib kaubamärgitaotlusega hõlmatud erinevate kaupade või teenuste identifitseerimisel kasutada [Nizza] klassifikatsiooni [...] klasside päistes sisalduvaid üldmõisteid;

3) tuleb või on lubatud tõlgendada kõnealuse kaupade ja teenuste [Nizza] klassifikatsiooni klasside päistes sisalduvate üldmõistete sellist kasutamist vastavalt [...] teatisele nr 4/03 [...]?"

31. Märkusi esitasid põhikohtuasja pooled ning Ühendkuningriigi, Tšehhi, Taani, Saksamaa, Iiri, Prantsuse, Austria, Poola, Portugali, Slovakkia ja Soome valitsused, ühtlustamisamet ning Euroopa Komisjon.

III. Kohtujuristi analüüs

32. Eelotsusetaotluse esitanud kohus palub oma eelotsuse küsimustes Euroopa Kohtul sisuliselt määratleda nõuded, mis on seotud nende kaupade või teenuste identifitseerimisega, millele siseriikliku kaubamärgi taotleja kaitset taotleb.[66] Ta küsib selles osas, kas Nizza klassifikatsiooni klasside päistes toodud üldnimetused on asjakohased ning missugune on selle tõlgenduse ulatus, mille valis ühtlustamisameti president teatises nr 4/03.

A. *Sissejuhatavad märkused*

33. Esiteks tõden kohe, et direktiiv ei sisalda ühtegi sätet, mis käsitleks nende kaupade või teenuste identifitseerimist, mille osas kaubamärgi registreerimist taotletakse. Seepärast on direktiivi põhjendustes püstitatud eesmärkide saavutamiseks vaja ühtlustada siseriiklikud õigusaktid selles küsimuses.

34. Direktiivi põhjenduses 4 on märgitud, et liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine puudutab „ne[id] siseriikliku õiguse sät[teid], mis mõjutavad siseturu toimimist kõige otsesemalt". Euroopa Kohtu sõnul on direktiivis seega silmas peetud ühtlustamist, mis puudutab asjaomase valdkonna keskseid materiaalõigusõigusnorme,[67] mille hulgas on minu meelest need, mis võimaldavad määrata kindlaks kaubamärgi kaitse ulatuse.

---

[66] Oma analüüsi raames viitan ma kohtujurist Ruiz-Jarabo Colomeri ettepanekule kohtuasjas C-40/01 Ansul, milles otsus tehti 11. märtsil 2003 (EKL 2003, lk I-2439) ning kohtujurist Léger' ettepaneku kohtuasjas C-418/02 Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, milles otsus tehti 7. juulil 2005 (EKL 2005, lk I-5873), punktidele 57–82.

[67] 22. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C-482/09 Budějovický Budvar (EKL 2011, lk I-8701, punkt 30 ja seal viidatud kohtupraktika). See kohtuasi käsitles nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide

35. Lisaks on direktiivi põhjenduses 8 meenutatud, et „[liikmesriikide] õigusaktide ühtlustamise eesmärkide saavutamine eeldab, et registreeritud kaubamärkide omandamise ja valdamise tingimused oleksid üldiselt kõigis liikmesriikides identsed". Euroopa Kohus on aga leidnud, et nõuded, mis käsitlevad kaupade ja teenuste identifitseerimist, kujutavad tõesti endast kaubamärgiga antava õiguse omandamise ühte tingimust.[68]

36. Lõpuks on direktiivi põhjenduses 10 märgitud, et „[k]aupade ja teenuste vaba liikumise soodustamiseks on äärmiselt oluline, et kõigi liikmesriikide õigussüsteemidega tagataks registreeritavatele kaubamärkidele samasugune kaitse". Kaubamärgile tagab kaitse aga peamiselt selle registreerimine.[69] Järelikult välistab kaubamärgi ühtne kaitse kogu liidu territooriumil varieeruvad registreerimistingimused ning eeldab siseriiklike kaupade või teenuste identifitseerimist käsitlevate õigusaktide ühtlustamist.

37. Teiseks on hädavajalik sedastada ühine lähenemine kaupade või teenuste identifitseerimise osas, mis sõltub sellest, kas taotletakse siseriikliku või ühenduse kaubamärgi registreerimist.

38. Nagu Euroopa Kohus veel hiljuti märkis, on ühenduse kaubamärgikord tõesti iseseisev süsteem, mis koosneb normide kogumist ja edendab sellele ainuomaseid eesmärke.[70] Samas põhinevad siseriiklik ja ühenduse kaubamärgikord sellegipoolest ühistel aluspõhimõtetel, mida näitab see, et eesmärgid ja sisulised nõuded on samad. Normid, mis käsitlevad kaubamärgi mõistet ja selle omanikuks saamist, ning need, mis määravad ära selle õigusliku toime, on nimelt sisuliselt samad, ükskõik kas need puudutavad siseriiklikku või ühenduse kaubamärki, nagu ilmneb direktiivi ar-

ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) tõlgendamist, kusjuures need õigusnormid on sisuliselt identsed direktiivi sätetega.

[68] Eespool viidatud kohtuotsus Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (punkt 31).

[69] Eespool viidatud kohtuotsus Sieckmann (punkt 37).

[70] Eespool viidatud kohtuotsus Budějovický Budvar (punkt 36 ja seal viidatud kohtupraktika).

tiklite 2, 3 ja 5–7 ning määruse artiklite 4, 7, 9, 12 ja 13 sõnastuse võrdlusest. Lisaks ei kõhelnud Euroopa Kohus kandmast direktiivi mõne sätte ja eelkõige selle artikli 5 tõlgendust üle määruse artiklile 9.[71]

39. Veel tuleb märkida, et kuigi siseriiklik kaubamärgikord ja ühenduse kaubamärgikord on teineteisest sõltumatud, on kaubamärgi seisukohast siiski tegemist kahe teineteist vastastikku mõjutava korraga. Seda tõendab terve hulk näiteid.

40. Näiteks määruse artikli 16 lõike 1 punkti a kohaselt käsitatakse ühenduse kaubamärki siseriikliku kaubamärgina, mis on registreeritud selles liikmesriigis, kus on kaubamärgiomaniku alaline elukoht või asukoht. Kui selle liikmesriigi pädev ametiasutus valib kaubamärgi esemelise kohaldamise ala osas kitsendavama lähenemise kui ühtlustamisamet, on ilmne, et kaubamärgiomanik on rohkem huvitatud ühenduse kaubamärgi kui siseriikliku kaubamärgi registreerimise taotlemisest.

41. Lisaks võib varasema siseriikliku kaubamärgi omanik tugineda määruse artikli 34 alusel selle kaubamärgi vanemusele, kui ta taotleb identset ühenduse kaubamärki kaupadele või teenustele, mis on identsed nendega, mille osas on registreeritud varasem kaubamärk. Lõpuks tuleb märkida, et määruse artiklite 41 ja 42 järgi võib varasema siseriikliku kaubamärgi omanik esitada vastulause ühenduse kaubamärgi registreerimisele, kui viimane on identne ning kaubad või teenused, mille jaoks registreerimist taotletakse, on identsed kaupade või teenustega, mille osas on kaitstud varasem kaubamärk. Nendel kahel viimasel juhtumil sõltub see, kas need nõuded on põhjendatud, asjaomaste kaupade või teenuste identsusest, mis eeldab, et pädev siseriiklik ametiasutus ja ühtlustamisamet tõlgendaksid nende identifitseerimist reguleerivaid õigusnorme ühetaoliselt.

42. Need näited tõendavad, et niisiis on hädavajalik sedastada ühtne lähenemine nende kaupade või teenuste identifitseerimisele, mille osas kaubamärgi kaitset taotletakse – lähenemine, mida kohaldavad nii siseriiklikud

[71] Vt eelkõige 22. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C-323/09 Interflora ja Interflora British Unit (EKL 2011, lk I-8625, punkt 38 ja seal viidatud kohtupraktika).

ametiasutused kui ka ühtlustamisamet. Vastasel juhul võib liidu kaubamärkide registreerimise kord kannatada ebaühtluse ja suure õiguskindlusetuse all ning lisaks tuua kaasa meelepärase kohtualluvuse valimise. Nende probleemide lahendamiseks märkiski komisjon kohtuistungil, et peagi algatatakse direktiivi ja määruse seadusandliku muutmise menetlus.

43. Kõikidest esitatud põhjendustest lähtudes teen seega Euroopa Kohtule ettepaneku panna paika kaupade või teenuste identifitseerimist käsitlevate nõuete ühetaoline tõlgendus sõltuvalt sellest, kas taotletakse siseriikliku või ühenduse kaubamärgi registreerimist, ning võtta seejuures aluseks määrusega sätestatud normid.

B. *Kaupade või teenuste identifitseerimine registreerimistaotluse raames*

44. Oma esimeses küsimuses küsib eelotsusetaotluse esitanud kohus Euroopa Kohtult sisuliselt, kas direktiivi kohaselt on taotleja kohustatud identifitseerima selgelt ja täpselt kaubad või teenused, millele ta kaitset taotleb, ning kui see on nii, siis palub ta Euroopa Kohtul näidata, missugust selguse ja täpsuse astet nõutakse.

45. Esitatud põhjustel tuginen oma analüüsis esmasele teabele, mis on määruse raames meie käsutuses.

46. Nende kaupade või teenuste identifitseerimist, millele taotletakse ühenduse kaubamärki, ei tohi ajada segi nende klassifitseerimisega. Kaupade või teenuste identifitseerimist reguleerivad ainult määruse artikli 26 lõike 1 punkt c ja rakendusmääruse eeskirja 2 lõige 2. Nende õigusnormide kohaselt tuleb taotlejal koostada loetelu kaupadest ja teenustest, mis peab võimaldama selgelt kindlaks teha nende olemuse.

47. Järelikult ei näita miski, et taotleja oleks kohustatud kasutama Nizza klassifikatsiooni klasside päistes toodud termineid. See täpsustus on oluline, sest teatisega nr 4/03 kaldub ühtlustamisameti president omistama Nizza klassifikatsioonile õigusjõu, mida nimetatud klassifikatsioonil selles osas ei ole.

48. Vastavalt Nizza kokkuleppe artikli 2 lõikele 1 ei ole Nizza klassifikatsioonil kaubamärgiga tagatava kaitse ulatuse osas muud õiguslikku toimet kui see, mille talle omistab iga Spetsiaalse Liidu liikmesriik.[72]

49. Ühenduse kaubamärgikorra raames klassifitseeritakse kaupu ja teenuseid vastavalt Nizza klassifikatsioonile aga ainult halduslikel eesmärkidel. See ilmneb sõnaselgelt määruse artikli 28 tõlgendamisest koostoimes rakendusmääruse eeskirja 2 lõigetega 1 ja 4.[73]

50. Nizza klassifikatsioonil on seega peamiselt praktiline väärtus.[74] See hõlbustab kaubamärkide registreerimist, nagu leidis Euroopa Kohus kohtuotsuses Koninklijke KPN Nederland,[75] samuti varasemate kaubamärkide otsingut. Et kaupu ja teenuseid klassifitseeritakse samamoodi kõikides Nizza kokkuleppega ühinenud riikides, kergendab Nizza klassifikatsioon registreerimistaotluste ettevalmistamist. Et sellega on loodud ühtne klassifitseerimissüsteem, aitab see klassifikatsioon lisaks pädevatel ametiasutustel ja ettevõtjatel otsida varasemaid kaubamärke, mis võivad takistada uue kaubamärgi registreerimist. Lõpuks tuleb märkida, et vastavalt rakendusmääruse eeskirjale 4 arvutatakse registreerimislõiv, võttes arvesse nende klasside arvu, millesse asjaomased kaubad ja teenused kuuluvad.

51. Järelikult kujutab kaupade ja teenuste klassifitseerimine vastavalt Nizza klassifikatsioonile endast ainult vormilist tingimust, mida tuleb järgida ilmselgetel halduslikel ja mugavusega seotud põhjustel.

---

[72] See põhimõte on toodud ka Madridis 27. juunil 1989 vastu võetud kaubamärkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe [millega Euroopa Ühendus ühines nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta otsusega 2003/793/EÜ (ELT L 296, lk 20; ELT eriväljaanne 17/01, lk 310)] protokolli artikli 4 lõike 1 punktis b.

[73] Vastavalt nendele õigusnormidele ei ole kaupade ja teenuste Nizza klassifikatsiooni põhjal klassifitseerimine taotluse läbivaataja suhtes siduv, mis puudutab hinnangut kaupade ja teenuste identsusele või sarnasusele, sest kaupu ja teenuseid ei saa pidada sarnaseks sel põhjusel, et need paiknevad Nizza klassifikatsiooni samas klassis, või erinevaks sel põhjusel, et need asuvad selle klassifikatsiooni erinevates klassides. See põhimõte on toodud ka Genfis 27. oktoobril 1994 vastu võetud kaubamärgiõiguse lepingu artikli 9 lõike 2 punktides a ja b.

[74] Vt kohtujurist Philippe Léger ettepanek kohtuasjas, milles tehti eespool viidatud otsus Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, punktid 42 ja 43.

[75] 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-363/99 (EKL 2004, lk I-1619, punkt 111).

52. Sellel ei ole aga siduvat õigusjõudu, mis puudutab kaubamärgi esemelise kohaldamisala hindamist. Kaubamärgiga tagatava kaitse ulatust tuleb analüüsida, võttes arvesse ainuüksi neid elemente, mida liidu seadusandja on sõnaselgelt nimetanud määruse artikli 26 lõikes 1 ja rakendusmääruse eeskirja 1 lõikes 1, mis käsitlevad tingimusi, millele taotlus peab vastama. Nende elementide hulgas on eelkõige kaubamärgi reproduktsioon ning nende kaupade ja teenuste loetelu, mille osas registreerimist taotletakse – registreeritud kaubamärgi kaks põhilist koostisosa. Nagu tähise kujutis, nii piiritleb ka kaupade ja teenuste loetelu kaubamärgiga tagatava kaitse eseme. Sihtotstarbelisuse põhimõtte järgi kaitstakse registreeritud kaubamärki ainult registreerimistaotluses nimetatud kaupade ja teenuste osas.

53. See täpsustatud, tuleb konkreetselt kindlaks teha nõuded, mis käsitlevad kaupade või teenuste identifitseerimist.

54. Seda tehes on vaja lähtuda põhimõtetest, mis on kehtestatud eespool viidatud määruse artikli 26 lõike 1 punktis c ja rakendusmääruse eeskirja 2 lõikes 2, ning võtta arvesse kaubamärgi andmise osas kehtivaid nõudeid.

55. Esiteks peab kaubamärgi registreerimine tagama kaubamärgi põhifunktsiooni, milleks on võimaldada tarbijal või lõppkasutajal eristada ettevõtja kaupu ja teenuseid ilma segiajamise võimaluseta teise ettevõtja omadest.[76] Järelikult peab kaup või teenus olema identifitseeritav.

56. Teiseks tuleb kaubamärk registreerida, võttes arvesse sihtotstarbelisuse põhimõtet. See põhimõte kujutab endast kompromissi kaubamärgiga selle omanikele antud ainuõiguste ning kaupade vaba liikumise ja teenuste osutamise vabaduse põhimõtete vahel. See eeldab, et kaubamärgiga antud õigused on võimalik täpselt kindlaks teha, nii et ainuõigused oleksid piiratud kaubamärgi funktsiooni endaga.

[76] Vt direktiivi artikkel 2 ja määruse artikkel 4. Vt ka 6. mai 2003. aasta otsus kohtuasjas C-104/01 Libertel (EKL 2003, lk I-3793, punkt 62 ja seal viidatud kohtupraktika) ja eespool viidatud kohtuotsus Interflora jt (punkt 37 ja seal viidatud kohtupraktika).

57. Kolmandaks on kaubamärgiga hõlmatud kaupade ja teenuste kirjeldus vajalik selleks, et pädevad ametiasutused saaksid hinnata, kas esineb direktiivi artiklis 3 ja määruse artiklis 7 nimetatud keeldumispõhjuseid.[77]

58. Vastavalt direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti e alapunktile i ja määruse artikli 7 lõike 1 punkti e alapunktile i ei registreerita kaubamärgina (või kui nad on registreeritud, võib need tühiseks tunnistada) tähiseid, mis koosnevad ainult kujust, mis tuleneb kaupade enda olemusest. See tähendab seega kauba kirjeldust.

59. Ka hinnates, kas registreerimisest võib direktiivi artikli 4 ja määruse artikli 8 alusel keelduda põhjendusel, et see kaubamärk on identne või võib esineda varasema kaubamärgiga segiajamise oht, tuleb kindlasti võtta arvesse kaupu ja teenuseid, mille osas kaubamärgi registreerimist taotletakse. Näiteks direktiivi artikli 4 lõike 1 punkti a ja määruse artikli 8 lõike 1 punkti a kohaselt ei registreerita kaubamärki või tunnistatakse tühiseks registreeritud kaubamärk, kui see on identne varasema kaubamärgiga ning kui kaubad ja teenused, mille osas kaubamärki taotletakse või see registreeriti, on identsed nendega, mille osas kaitstakse varasemat kaubamärki. Segiajamise oht tekib direktiivi artikli 4 lõike 1 punkti b ja määruse artikli 8 lõike 1 punkti b kohaselt, kui esineb sarnasus varasema kaubamärgiga ning sarnasus varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega.

60. Ka kaubamärgi lõppenuks või tühiseks tunnistamise põhjustele saab lõpuks tugineda tänu sellele, et on ära näidatud kaubamärgiga hõlmatud kaubad ja teenused, ning tänu sellele saavad siseriiklikud ametid vastavalt direktiivi artiklile 13 ja ühtlustamisamet vastavalt määruse artiklitele 51–53 piirata kaubamärgi lõppenuks või tühiseks tunnistamist ainult nende kaupade ja teenustega, mille suhtes neid põhjuseid tuleb kohaldada.

61. Neljandaks peab registreerimine aitama nii liidu kui ka liikmesriikide õiguse osas kaasa õiguskindlusele ja heale haldusele.[78]

---

[77] 4. oktoobri 2001. aasta otsus kohtuasjas C-517/99 Merz & Kell (EKL 2001, lk I-6959, punkt 29) ja eespool viidatud kohtuotsus Koninklijke KPN Nederland (punktid 33 ja 34).
[78] Eespool viidatud kohtuotsus Sieckmann (punkt 37).

62. Näiteks eespool viidatud kohtuotsuses Sieckmann nõudis Euroopa Kohus lõhnamärgi registreerimiseks, et direktiivi 89/104 artiklis 2 ja määruse artiklis 4 nõutud tähise graafiline kujutus oleks selge, täpne, iseenesest täielik, kergesti ligipääsetav, mõistetav, püsiv, üheselt tõlgendatav ja objektiivne, nii et seda oleks võimalik täpselt identifitseerida.[79]

63. Need nõuded teenivad kahte täpset eesmärki. Ühelt poolt peavad pädevad ametiasutused selgelt ja täpselt teadma, millised tähised moodustavad kaubamärgi, et nad saaksid täita oma kohustusi, mis on seotud registreerimistaotluste eelkontrolliga ning õige ja täpse kaubamärgiregistri avaldamise ja pidamisega.

64. Euroopa Kohus nõuab, et siseriiklikud ametid ja ühtlustamisamet kontrolliksid rangelt, põhjalikult ja täielikult põhjuseid, mille alusel võib registreerimisest keelduda, et tagada, et kaubamärke ei registreeritaks põhjendamatult.[80] Näiteks eristumise või mitteeristumise hindamise puhul nõuab Euroopa Kohus, et analüüsitaks konkreetselt iga kaupa või teenust, mille osas registreerimist taotletakse,[81] ning kui pädev ametiasutus keeldub kaubamärgi registreerimisest, peab otsus olema põhimõtteliselt põhjendatud iga kauba või teenuse osas.[82] Need nõuded on õigustatud kontrolli laadi seisukohast, sest ennekõike on tegemist eelkontrolliga, samuti direktiivi artiklites 2 ja 3 ning määruse artiklites 4 ja 7 nimetatud registreerimist takistavate asjaolude arvu ja üksikasjaliku laadi tõttu. Lisaks on need nõuded õigustatud, võttes arvesse suurt hulka mitmesuguseid õiguskaitsevahendeid, mis on taotlejate käsutuses, kui pädevad ametiasutused keelduvad kaubamärgi registreerimisest. Nagu Euroopa Kohus hiljuti meenutas,

---

[79] *Ibidem* (punktid 46–55).

[80] Vt eespool viidatud kohtuotsus Koninklijke KPN Nederland (punkt 123 ja seal viidatud kohtupraktika).

[81] Vt 15. veebruari 2007. aasta otsus kohtuasjas C-239/05 BVBA Management, Training en Consultancy (EKL 2007, lk I-1455, punkt 31 ja seal viidatud kohtupraktika).

[82] 18. märtsi 2010. aasta määrus kohtuasjas C-282/09 P CFCMCEE *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2010, lk I-2395, punkt 37 ja seal viidatud kohtupraktika) ning nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) artikli 7 lõike 1 punkti b osas eelkõige 29. aprilli 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-468/01 P–C-472/01 P Procter & Gamble *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2004, lk I-5141, punkt 36).

peab see kohustus võimaldama tagada taotlejatele antud õiguste tõhusa kohtuliku kaitse.[83]

65. Teiseks peavad ettevõtjad saama selgelt ja täpselt teada toimunud registreerimistest ning praeguste või tulevaste konkurentide esitatud registreerimistaotlustest, saades niimoodi asjakohast informatsiooni kolmandate isikute õiguste kohta.

66. Seejärel kohaldas Euroopa Kohus neid nõudeid värvi, värvikombinatsiooni[84] ja helide[85] registreerimiste suhtes.

67. Neid eesmärke ei ole kindlasti võimalik saavutada ja nendel nõuetel ei ole kasulikku mõju, kui kaupu ja teenuseid, millele taotleja kaitset taotleb, ei ole võimalik selgelt identifitseerida. Nagu rõhutas kohtujurist Léger eespool viidatud kohtuotsuses Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte esitatud ettepaneku punktis 63, on kaks kaubamärgi registreerimise lahutamatut osa, mis võimaldavad määrata kindlaks kaubamärgiga tagatava kaitse täpse eseme, esiteks tähis ning teiseks kaubad ja teenused, mida see tähis peab tähistama.

68. Seepärast ei saa nõudeid, mis on kehtestatud lõhna- või helitähise graafilise kujutise osas, otseselt üle kanda kaupade või teenuste identifitseerimisele. On selge, et visuaalselt iseenesest mittetajutava tähise graafiline kujutis tõstatab probleeme, mis erinevad probleemidest, mida kohtame kaupade ja teenuste sõnalise kirjelduse raames.

69. On ilmne, et see kirjeldus peab olema selge ja täpne, et pädevad ametiasutused ja ettevõtjad saaksid need kaubad või teenused identifitseerida

[83] Eespool viidatud kohtumäärus CFCMCEE *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (punkt 39 ja seal viidatud kohtupraktika).

[84] Eespool viidatud kohtuotsuses Libertel leidis Euroopa Kohus, et kuigi oranž värv on ainult asjade omadus, võib see seoses kauba või teenusega olla tähis (punkt 27). Seda kohtupraktikat kinnitas Euroopa Kohus 24. juuni 2004. aasta otsuses kohtuasjas C-49/02 Heidelberger Bauchemie (EKL 2004, lk I-6129, punkt 23) värvikombinatsiooni osas.

[85] Vt 27. novembri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-283/11 Shield Mark (EKL 2003, lk I-14313), mis käsitleb 14 helimärgi registreerimist, millest 11 esimese motiiviks on L. van Beethoveni muusikateose „Für Elise" esimesed noodid ja kolme viimase motiiviks „le chant d'un coq".

täpselt. See selgus ja täpsus eeldavad mõistagi, et kasutatud väljendid oleksid mõistetavad ega oleks mitmeti tõlgendatavad.

70. Seepärast ei saa me riskida sellega, et piirame tunduvalt kaitset, mille kaubamärk selle omanikule tagab, nõudes sellelt omanikult, et ta laskuks iga asjaomase kauba ja teenuse puhul üksikasjadesse.

71. Nende nõuete rahuldamiseks on minu arvates kaks võimalust.

72. Esimene seisneb selles, et loetletakse konkreetselt kõik kaubad ja teenused, millele taotleja kaitset taotleb. Kohtupraktika kohaselt tuleb seda identifitseerimist muidugi mõista nii, et see hõlmab kaupu või teenuseid, mis kuuluvad konkreetselt nimetatud kaupade ja teenuste koostisesse või ülesehitusse – näiteks eraldatavad detailid – või on nende viimastega otseselt seotud.[86]

73. Tuleb siiski tunnistada, et konkreetne loetlemine võib osutuda keeruliseks, võttes arvesse teatavate kaupade või teenuste variantide äärmist mitmekesisust, ning võib isegi tunduvalt piirata kaitset, mille kaubamärk selle omanikule tagab. Registreeritud kaubamärgi omanikult ei saa nõuda, et ta esitaks uue registreerimistaotluse iga kord, kui ta varieerib kaupa, mille osas on tal kaubamärk, muutes näiteks minimaalsetes kogustes selle koostist või adresseerides selle teistele isikukategooriatele. Isik, kellele kuulub registreeritud kaubamärk puhastuspiima osas, peaks saama seda varieerida sõltuvalt sellest, kas see on mõeldud väikelastele või täiskasvanutele, ilma et peaks esitama uusi registreerimistaotlusi.

74. Seepärast seisneb teine võimalus – mille puhul ei nõuta kõikide asjaomaste kaupade ja teenuste eraldi loetlemist – selles, et identifitseeritakse baaskaubad ja -teenused, nii et pädevad ametiasutused ja ettevõtjad saaksid täpselt kindlaks teha asjaomaste kaupade ja teenuste *peamised objektiivsed omadused ja tunnused*.[87]

75. See kriteerium peaks võimaldama teha vastavalt rakendusmääruse eeskirja 2 lõikele 2 objektiivselt kindlaks kaupade olemuse. Lisaks peaks see

[86] Eespool viidatud kohtuotsus Ansul (punktid 41–43).
[87] Kohtujuristi kursiiv.

võimaldama pädevatel ametiasutustel ja ettevõtjatel teha kindlaks samasugused kaubad, mida võidakse kaubamärgiga kaitsta. Mulle näib, et see süsteem – mida kohaldatakse juba kaupade tolliklassifikatsiooni valdkonnas – vastab selguse ja täpsuse eesmärkidele, piiramata kaitset, mis tuleb registreeritud kaubamärgi omanikule tagada.

76. Näiteks peaks registreerimistaotlus vastama nendele nõuetele, kui taotleja taotleb kaitset „valgustusküünaldele". See väljend peaks hõlmama küünlaid või sarnaseid tooteid, millel on samad põhiomadused nagu baaskaubal, st need peavad koosnema tahist ja küünlavahast. Selles näites on seevastu hädavajalik täpsustada selle kauba sihtotstarvet, nii et pädevad asutused ja ettevõtjad saaksid eristada „valgustusküünlaid" „süüteküünaldest", mida kasutatakse autotööstuses.

77. See tõlgendus on kooskõlas eespool viidatud otsusega, mille Euroopa Kohus tegi kohtuasjas Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte ja mis käsitleb kaubamärgi registreerimist jaemüügiteenuste valdkonnas. Nimetatud kohtuasjas nõudis Euroopa Kohus tõesti, et taotleja täpsustaks kaubad või kaupade liigid, mis on nende teenustega seotud, kasutades selleks näiteks niisuguseid selgitusi nagu „*ehitus-, kodu-, aiandus-* ja muude tarbekaupade jaemüük [88] *„do-it-yourself" sektorile* [89]". Euroopa Kohtu silmis võimaldab niisugune täpsuse tase hinnata nende kaupade või teenuste identsust või sarnasust, mille osas kaubamärki taotletakse või see juba registreeriti, ilma et see teave piiraks tunduvalt kaubamärgile tagatud kaitset.[90]

78. Igal juhul tuleb nõutavat selgust ja täpsust hinnata igal üksikul juhtumil eraldi, võttes arvesse kaupu või teenuseid, millele taotleja kaitset taotleb, ükskõik kas kaubamärk on siseriiklik või ühenduse kaubamärk.

79. Kõikidest esitatud põhjendustest lähtudes arvan seega, et direktiivi ja määrust tuleb tõlgendada nii, et nende kaupade või teenuste identifitseerimine, millele taotleja kaitset taotleb, peab vastama piisava selguse ja

[88] Kohtujuristi kursiiv.
[89] Kohtujuristi kursiiv.
[90] Eespool viidatud kohtuotsus Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (punktid 50 ja 51).

täpsuse nõuetele, et pädevad ametiasutused ja ettevõtjad saaksid täpselt kindlaks teha kaubamärgiga tagatava kaitse ulatuse.

80. Neid nõudeid on võimalik täita, loetledes konkreetselt kõik kaubad ja teenused, millele taotleja kaitset taotleb. Neid on võimalik täita ka nii, et identifitseeritakse baaskaubad ja -teenused, mis võimaldavad pädevatel ametiasutustel ja ettevõtjatel teha kindlaks asjaomaste kaupade ja teenuste peamised objektiivsed omadused ja tunnused.

C. *Nizza klassifikatsiooni klasside päiste kasutamine*

81. Oma teises küsimuses küsib eelotsusetaotluse esitanud kohus Euroopa Kohtult, kas direktiiviga on vastuolus, kui siseriikliku kaubamärgi taotleja viitab Nizza klassifikatsiooni klasside päistes toodud üldnimetustele, et identifitseerida kaubad või teenused, millele ta kaitset taotleb.

82. Nagu ma märkisin, on Nizza klassifikatsioon praktiline vahend ja klasside päistel ei ole iseenesest mingit sisulist väärtust. Miski ei takista siiski taotlejal identifitseerimast neid kaupu või teenuseid, kasutades neid klasside päistes toodud üldnimetusi. Sellegipoolest on hädavajalik, et see identifitseerimine vastaks selguse ja täpsuse nõuetele. Iga üksikut juhtumit on aga vaja hinnata eraldi.

83. Tuleb tunnistada, et mõned nendest üldnimetustest on iseenesest piisavalt selged ja täpsed ning võimaldavad pädevatel ametiasutustel ja ettevõtjatel teha kindlaks kaubamärgiga tagatud kaitse ulatuse. Nii on see näiteks nimetustega „seebid” või „söögiriistad (noad, kahvlid, lusikad)”, mis on võetud vastavalt Nizza klassifikatsiooni klasside 3 ja 8 päistest.

84. Seevastu teised üldnimetused ei vasta nendele nõuetele ning annavad teavet üksnes valdkonna kohta, kuhu kaubad ja teenused põhimõtteliselt kuuluvad.[91] Näiteks üldnimetused, mis on toodud Nizza klassifikatsiooni klassides 37 („Ehitustegevus, remont, paigaldustööd”) ja 45 („kolmandate isikute poolt üksikisikutele nende vajaduste rahuldamiseks osutatavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused”), on liiga üldised ning hõlmavad kaupu ja teenuseid, mis on liiga mitmekesised, et need sobiksid kaubamärgi

[91] Vt Nizza klassifikatsiooni kasutajajuhend, punkt 1.

algse funktsiooniga. Ilma muude täpsustusteta ei võimalda need pädevatel ametiasutustel täita oma kohustusi, mis on seotud registreerimistaotluste eelneva analüüsimisega, ning ettevõtjatel täpselt teada saada tehtud registreerimistest või nende tegelike või potentsiaalsete konkurentide esitatud registreerimistaotlustest. Sellepärast nõudiski Euroopa Kohus eespool viidatud kohtuotsuses Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, et taotleja täpsustaks kaupu ja kaupade liike, mis on nende teenustega seotud, märgetega, mida ei ole klasside päistes.

85. Esitatud põhjendustest lähtudes näib mulle seega, et direktiivi ja määrust tuleb tõlgendada nii, et need ei takista taotlejal identifitseerida kaupu või teenused, millele ta kaitset taotleb, kasutades Nizza klassifikatsiooni klasside päistes toodud üldnimetusi, kui niisugune identifitseerimine vastab selguse ja täpsuse nõuetele.

D. *Tõlgendus, mille ühtlustamisameti president valis teatises nr 4/03*

86. Teatise nr 4/03 III punkti teises lõigus on märgitud, et „[ühtlustamisamet] ei ole klassi üldnimetuste ja päiste kasutamise vastu seetõttu, et need on liiga ebamäärased või ebaselged". Lisaks näitab selle teatise IV punkt, et konkreetse klassi päises toodud kõikide üldnimetuste kasutamine tähendab ühtlustamisameti arvates *taotlust hõlmata kõiki sellesse klassi kuuluvaid konkreetseid kaupu ja teenuseid*.[92] Ka klassipäises toodud teatava üldnimetuse kasutamine puudutab *kõiki selle üldnimetuse alla kuuluvaid kaupu või teenuseid*,[93] mis on õigesti sellesse klassi klassifitseeritud.

87. Oma kolmandas küsimuses küsib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt, kas niisugune tõlgendus, mille valis ühtlustamisameti president teatises nr 4/03, on direktiiviga vastuolus.

88. Ühtlustamisamet võttis selle teatise vastu ülesannete raames, mis tal ühenduse kaubamärki käsitlevate õigusnormide kohaselt on. See ei ole seadusandlik tekst ning sellel ei ole mingit siduvat õigusjõudu. Tegemist on sisekorraldust reguleeriva aktiga, mille eesmärk on selle teatise I punkti kohaselt selgitada ühtlustamisameti halduspraktikat. Teatisega nr 4/03

[92] Kohtujuristi kursiiv.
[93] Kohtujuristi kursiiv.

püütakse ka tagada asjaomastele pooltele õiguskindlus, luues selge ja etteaimatava raamistiku selles osas, kuidas ta tõlgendab registreerimistaotluses kasutatud sõnastust. See teatis on niisiis pedagoogiline ja selgitav. Selgitamisfunktsioonist tõeliste õigusnormide loomiseni on aga ainult üks samm. Euroopa Kohus peab järelikult kontrollima, kas selle tekstiga on tõesti tagatud, et järgitakse määruses sätestatud nõudeid niisugusena, nagu neid on tõlgendanud ka Euroopa Kohus, ja asjaomastele pooltele antud õigusi.

89. Ma arvan, et käesoleval juhul ei ole see nii.

90. Esiteks on teatises nr 4/03 valitud tõlgendus vastuolus määruse raames kehtestatud põhimõtetega.

91. Rakendusmääruse eeskirja 2 lõikes 2 on sätestatud, et „[k]aupade ja teenuste loetelu sõnastatakse nii, et kaupade ja teenuste olemus oleks selgelt märgitud ja iga kauba või teenuse saaks liigitada ainult ühte Nizza klassifikatsiooni klassi". Ma teen kaks märkust. Esiteks on seda nõuet raske täita, kui ühtlustamisamet ei ole teatise nr 4/03 III punkti teise lõigu kohaselt vastu üldnimetuste ja klasside päiste kasutamisele seetõttu, et need on *liiga ebamäärased või ebaselged*.[94] Teiseks tuleb viidata Nizza klassifikatsiooni tõlgendavatele märkustele, milles on osundatud, et mõned kaubad ja teenused võivad igasuguse selgituse puudumisel kuuluda mitmesse klassi.

92. Teiseks ei taga ühtlustamisameti valitud tõlgendus – mida õigusteoorias on nimetatud *class-heading-covers-all' approach*[95] – sihtotstarbelisuse põhimõtte järgimist, sest see ei võimalda täpselt kindlaks määrata kaubamärgi esemelist kohaldamisala.

93. Niisugune tõlgendus viib selleni, et taotlejale antakse peaaegu piiramatud ainuõigused ühte klassi kuuluvate kaupade ja teenuste üle. Näiteks kui taotleja toob ära ainult Nizza klassifikatsiooni klassi 45 päises kasutatud

[94] Kohtujuristi kursiiv.

[95] Vt Ashmead, R., „International Classification class headings: illustrative or exemplary? The scope of European Union registrations", *Journal of Intellectual Property Law & Practice,* 2007, kd 2, nr 2, lk 76.

üldnimetused ning taotleb seega kaubamärgi registreerimist „kolmandate isikute poolt üksikisikutele nende vajaduste rahuldamiseks osutatavate isiklike ja sotsiaalsete teenuste" osas, võib kaubamärgi registreerimine anda talle ainuõiguse kasutada mingit tähist äärmiselt mitmekesise teenuste valiku puhul, mis hõlmab mitte ainult „tutvumisteenuseid" ja „horoskoopide koostamist", vaid ka „detektiiviteenuseid" ja „krematsiooniteenuseid".[96] Teiste sõnadega väga palju teenuseid, millel ei ole esmapilgul eriti palju ühist. Niisugusel juhul on kaubamärgiga tagatava kaitse ulatus määramata, peaaegu hoomamatu, ning see kahjustab kaupade vaba liikumise ja teenuste osutamise vabaduse põhimõtteid. Sihtotstarbelisuse põhimõtte järgi ei tohi aga kaubamärgi kaitse olla absoluutne.

94. Kolmandaks ei taga niisugune tõlgendus kaubamärgi kasutamist direktiivi artikli 10 ja määruse artikli 15 tähenduses. Ei ole nimelt ilmne, et kaubamärgi omanik kasutab tähist seoses kõikide kaupade ja teenustega, millele ta kaitset taotles. Nagu rõhutas kohtujurist Léger eespool viidatud kohtuotsuses Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte esitatud ettepaneku punktis 80, ei ole avalduse esitamine omaniku õiguste lõpetamiseks sobiv, kui algusest peale on selge, et kaubamärki kasutatakse ainult teatavate kaupade või teenuste osas. Lisaks näib see süsteem olevat vastuolus eesmärkidega, mida on väljendatud direktiivi põhjenduses 9 ja määruse põhjenduses 10 ning mille kohaselt nõuab liidu seadusandja, et registreeritud kaubamärke tuleb tegelikult kasutada, või kui neid ei kasutata, siis tuleb need lõppenuks tunnistada. Nagu meenutas õigesti kohtujurist Ruiz-Jarabo Colomer eespool viidatud kohtuotsuses Ansul esitatud ettepaneku punktis 42, ei ole kaubamärgiregistrid lihtsalt tähiste depositooriumid, vaid peavad vastupidi peegeldama tõepäraselt reaalsust ja nimetusi, mida ettevõtjad turul kasutavad.

95. Nii et kuigi ühtlustamisameti valitud tõlgendus näib esmapilgul hõlbustavat kaubamärkide registreerimist riiklikes registrites, viib see lõpuks sel-

[96] Vt ka Nizza klassifikatsiooni klass 37 päisega „Ehitustegevus, remont, paigaldustööd", mis hõlmab „kahjurite hävitamist" või selle klassifikatsiooni klass 26 päisega „Pits ja tikandid;paelad ja punutised; nööbid, haagid ja aasad; nööpnõeladja õmblusnõelad; kunstlilled", mis hõlmab „valejuukseid".

leni, et liidus registreeritud ja kaitstud kaubamärkide ning seega ka nendevaheliste konfliktide koguarv suureneb. Kaugel sellest, et tagada head haldust, ei võimalda see ka tagada moonutamata konkurentsi turul.

96. Neljandaks ei taga see tõlgendus õiguskindlust. Nagu märkisid eelkõige Ühendkuningriigi, Saksamaa, Iiri ja Prantsuse valitsused oma märkustes, on Nizza klassifikatsioon arenev instrument. Selle klassifikatsiooni kümnendas redaktsioonis, mis jõustub 1. jaanuaril 2012, on muutmata klassipäiste alla kantud uusi kaupu ja teenuseid.[97] Me ei saa aga piirata kaubamärgi esemelist kohaldamisala tekstiga, mida võidakse muuta sedamööda, kuidas turg areneb.

97. Järelikult, ja võttes arvesse kõiki neid asjaolusid, leian ma, et teatis nr 4/03 – milles ühtlustamisameti president märgib esiteks, et ühtlustamisamet ei ole vastu liiga ebamääraste või ebaselgete üldnimetuste ja klassipäiste kasutamisele, ning teiseks, et nende nimetuste kasutamine kujutab endast taotlust hõlmata kõiki sellesse klassi kuuluvaid konkreetseid kaupu ja teenuseid – ei taga selgust ja täpsust, mida nõutakse kaubamärgi registreerimiseks, ükskõik kas see on siseriiklik või ühenduse kaubamärk.

IV. Ettepanek

98. Esitatud põhjendustest lähtudes teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata eelotsuse küsimustele, mille on esitanud The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks ja edastanud High Court of Justice (England & Wales), järgmiselt:

    1. a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta tuleb tõlgendada nii, et nende kaupade ja teenuste identifitseerimine, millele taotleja kaitset taotleb, peab vastama piisava selguse ja täpsuse nõuetele, et pädevad

[97] Vt eelkõige Nizza klassifikatsiooni klass 42, millesse kuulub alates 2012. aasta 1. jaanuarist kaheksa täiendavat teenust.

ametiasutused ja ettevõtjad saaksid täpselt kindlaks teha kaubamärgiga tagatava kaitse ulatuse;

b) neid nõudeid on võimalik täita, loetledes konkreetselt kõik kaubad ja teenused, millele taotleja kaitset taotleb. Neid on võimalik täita ka nii, et identifitseeritakse baaskaubad ja -teenused, mis võimaldavad pädevatel ametiasutustel ja ettevõtjatel teha kindlaks asjaomaste kaupade või teenuste peamised objektiivsed omadused ja tunnused.

2. Direktiivi 2008/95 ja määrust nr 207/2009 tuleb tõlgendada nii, et need ei takista taotlejal identifitseerida kaupu või teenused, millele ta kaitset taotleb, kasutades nende kaupade ja teenuste, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, ühise klassifikatsiooni klasside päistes toodud üldnimetusi, kui niisugune identifitseerimine vastab selguse ja täpsuse nõuetele.

3. Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) presidendi 16. juuni 2003. aasta teatis nr 4/03 (klasside päiste kasutamise kohta ühenduse kaubamärgi taotlustes ja registreeringutes sisalduvates kaupade ja teenuste loendites) – milles ta märgib esiteks, et ühtlustamisamet ei ole vastu liiga ebamääraste või ebaselgete üldnimetuste ja klassipäiste kasutamisele, ning teiseks, et nende nimetuste kasutamine kujutab endast taotlust hõlmata kõiki sellesse klassi kuuluvaid konkreetseid kaupu ja teenuseid – ei taga selgust ja täpsust, mida nõutakse kaubamärgi registreerimiseks, ükskõik kas see on siseriiklik või ühenduse kaubamärk.

EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda)
10. juuli 2014[98]

Eelotsusetaotlus – Kaubamärgid – Direktiiv 2008/95/EÜ – Nende kaupade ja teenuste määratlemine, mille jaoks kaubamärgikaitset taotletakse – Selguse ja täpsuse nõuded – Nizza klassifikatsioon – Jaekaubandus – Teenuste komplekteerimine

Kohtuasjas C‑420/13,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Bundespatentgericht'i (Saksamaa) 8. mai 2013. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 24. juulil 2013, menetluses

Netto Marken-Discount AG & Co. KG

versus

Deutsches Patent- und Markenamt,

EUROOPA KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja president M. Ilešič (ettekandja), kohtunikud C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader ja E. Jarašiūnas,

kohtujurist: M. Wathelet,

kohtusekretär: ametnik K. Malacek,

arvestades kirjalikus menetluses ja 30. aprilli 2014. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

– Netto Marken-Discount AG & Co. KG, esindaja: *Rechtsanwalt* M. Rauscher,

– Prantsuse valitsus, esindajad: D. Colas ja F.-X. Bréchot,

– Poola valitsus, esindaja: B. Majczyna,

[98] Kohtumenetluse keel: saksa.

– Ühendkuningriigi valitsus, esindaja: J. Beeko, keda abistas *barrister* S. Ford,

– Euroopa Komisjon, esindajad: F. W. Bulst ja E. Montaguti,

arvestades pärast kohtujuristi ärakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi ilma kohtujuristi ettepanekuta,

on teinud järgmise

otsuse.

1. Eelotsusetaotlus käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 299, lk 25, ja parandus ELT 2009, L 11, lk 86) artikli 2 tõlgendamist.

2. Taotlus on esitatud Netto Marken-Discount AG & Co. KG (edaspidi „Netto Marken-Discount") ning Deutsches Patent- und Markenamti (Saksamaa patendi- ja kaubamärkide amet, edaspidi „DPMA") vahelises vaidluses asjaolu üle, et viimane lükkas teatava kaubamärgi registreerimise taotluse tagasi.

Õiguslik raamistik

Rahvusvaheline õigus

3. Rahvusvahelisel tasandil on kaubamärgiõigus reguleeritud 20. märtsil 1883. aastal Pariisis allkirjastatud, viimati 14. juulil 1967 Stockholmis läbi vaadatud ning 28. septembril 1979 muudetud tööstusomandi kaitse konventsiooniga (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, nr 11851, lk 305, edaspidi „Pariisi konventsioon"). Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on konventsiooni osalised.

4. Vastavalt Pariisi konventsiooni artiklile 19 jätavad riigid, kelle suhtes seda konventsiooni kohaldatakse, endale õiguse sõlmida omavahel eraldi kokkuleppeid kaitsmaks tööstusomandit.

5. Seda sätet kasutati õigusliku alusena, kui 15. juunil 1957 sõlmiti Nizza diplomaatilisel konverentsil kaubamärkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkulepe

(Recueil des traités des Nations unies, vol. 1154, nr I-18200, lk 89, edaspidi „Nizza kokkulepe”), mis vaadati viimati läbi 13. mail 1977 Genfis ja mida muudeti 28. septembril 1979. Selle kokkuleppe artikkel 1 on sõnastatud järgmiselt:

„1. Riigid, kelle suhtes käesolev kokkulepe rakendub, moodustavad spetsiaalse liidu ning võtavad vastu kaubamärkide registreerimisel kasutatava ühtse kaupade ja teenuste klassifikatsiooni [(edaspidi „Nizza klassifikatsioon”)].

2. [Nizza k]lassifikatsioon koosneb:

i) klasside loendist ja vastavalt vajadusele selgitavatest märkustest;

ii) kaupade ja teenuste alfabeetilisest loendist […], kus on ära näidatud klass, millesse kaup või teenus kuulub.

[...].”

6. Nizza kokkuleppe artikkel 2 „[Nizza k]lassifikatsiooni õiguslik toime ja kasutamine” on sõnastatud järgmiselt:

„1. Arvestades käesolevast kokkuleppest tulenevate kohustustega on [Nizza] klassifikatsiooni toime selline, mille talle omistab iga Spetsiaalse Liidu liikmesriik. Täpsemalt, [Nizza] klassifikatsioon ei ole Spetsiaalse Liidu liikmesriikidele kohustuslik kaubamärgi kaitse ulatuse hindamisel ega teenusemärkide tunnustamisel.

2. Igale Spetsiaalse Liidu liikmesriigile jääb õigus kasutada [Nizza] klassifikatsiooni kas peamise või abisüsteemina.

3. Spetsiaalse Liidu liikmesriikide pädevad asutused märgivad kaubamärkide registreerimist puudutavaisse ametlikesse dokumentidesse ja väljaannetesse [Nizza] klassifikatsiooni klasside numbrid, kuhu kuuluvad kaubad või teenused, mille jaoks kaubamärk on registreeritud.

4. Asjaolu, et üks nimetus sisaldub [kaupade ja teenuste] alfabeetilises loendis, ei mõjuta õigusi, mis sellele nimetusele võivad kehtida.”

7. Nizza klassifikatsiooni klasside loendisse kuulub alates 8. redaktsioonist, mis jõustus 1. jaanuaril 2002, 34 kauba- ja 11 teenuseklassi. Iga klass

koosneb ühest või mitmest üldnimetusest, mida nimetatakse mitteametlikult klassipäiseks, mis näitab üldiselt ära valdkonna, millesse selle klassi kaubad või teenused reeglina kuuluvad.

8. Vastavalt Nizza klassifikatsiooni kasutajajuhendile tuleb iga kauba või teenuse õige klassifitseerimise tagamiseks tutvuda kaupade ja teenuste alfabeetilise loendi ja eri klasside kohta käivate selgitavate märkustega.

9. Alates 1. jaanuarist 2007 jõus olnud 9. redaktsioonis, mis võeti 1. jaanuarist 2012 jõus olevasse 10. redaktsiooni samal kujul üle, on Nizza klassifikatsiooni teenusteklassi 35 päis järgmine:

   „Reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused".

10. Selle klassi selgitavad märkused on sõnastatud järgmiselt:

    „Klassi 35 kuuluvad peamiselt üksikisikute või organisatsioonide poolt pakutavad teenused, mille eesmärk on:

    1) anda kaubandusettevõtetele tegevuse või juhtimise alast abi või

    2) abistada tööstus- või kaubandusettevõtteid ärilises asjaajamises või kaubandustegevuses, samuti nende reklaamiettevõtete teenused, kes eeskätt tagavad side tarbijatega ning igasuguste kaupade või teenuste kohta teadete ning kuulutuste avaldamise kõikvõimalikes levikanalites.

    Käsitletavasse klassi kuuluvad ka:

    – erinevate kaupade komplekteerimine ühisesitluseks teiste huvides (v.a transport), mis võimaldab klientidel mugavalt kaupu vaadelda ja osta; selliseid teenuseid võivad osutada jae-, hulgikauplused postimüügikataloogide kaudu või elektroonselt (näiteks veebilehtedel või telemüügiprogrammides);

    – kirjalike teadete ja registreeringute registreerimise, ümberkirjutamise, koostamise, kompileerimise või süstematiseerimise teenused, samuti matemaatiliste või statistikaandmete kompileerimise teenused;

– reklaamiagentuuride teenused ja sellised teenused nagu vahetult või posti teel prospektide või näidiste levitamine. See klass võib hõlmata ka teiste teenuste reklaami, näiteks pangalaenud või raadioreklaam.

Klassi ei kuulu:

– insenerlike arengukavade ja aruannete koostamise teenused, mis ei ole vahetult seotud kaubandus- või tööstusettevõtete tegevuse või juhtimisega (vt teenuste alfabeetilist loendit).”

11. Nizza klassifikatsiooni alfabeetilises loendis on klassi 35 kuuluvate teenuste seas nimetatud ka teenuseid „müügikampaaniad, -reklaam teenusena”.

12. Nizza klassifikatsiooni kuuluvad järgmised vastavalt klasside 36, 39, 41 ja 45 päised, mis samuti puudutavad teenuseid: „kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud”; „transport (veondus); kaupade pakendamine ja ladustamine; reiside korraldamine”; „haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus”, „juriidilised teenused; turvateenused vara ja isikute kaitseks; kolmandate isikute poolt üksikisikutele nende vajaduste rahuldamiseks osutatavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused”.

Liidu õigus

13. Direktiivi 2008/95 põhjendus 13 on sõnastatud järgmiselt:

„Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon on siduv kõigi ühenduse liikmesriikide jaoks. On oluline, et käesoleva direktiivi sätted oleksid nimetatud konventsiooni sätetega täielikus kooskõlas. Käesoleva direktiivi sätted ei tohiks piirata liikmesriikide kohustusi, mis tulenevad nimetatud konventsioonist. […]”

14. Nimetatud direktiivi artikkel 2 sätestab:

„Kaubamärgi võivad moodustada mis tahes tähised, mida on võimalik graafiliselt esitada, eelkõige sõnad, sealhulgas isikunimed, kujutised, tähed, numbrid või kaupade või nende pakendi kuju, kui selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.”

15. Direktiivi artikli 3 lõike 1 kohaselt:

„Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need tühiseks tunnistada:

a) tähiseid, millest kaubamärk ei saa koosneda;

b) kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad;

c) kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;

d) kaubamärke, mis koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis on muutunud tavapäraseks igapäevases keelekasutuses või heausksetes ja kindlakskujunenud kaubandustavades;

[…].”

16. Direktiivi 2008/95 artiklite 2 ja 3 sõnastus vastab nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) (tunnistati kehtetuks ja asendati direktiiviga 2008/95, mis jõustus 28. novembril 2008) artiklitele 2 ja 3.

Saksa õigus

17. 25. oktoobri 1994. aasta kaubamärkide ja muude eristavate tähiste kaitse seaduse (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, Bundesgesetzblatt 1994 I, lk 3082, edaspidi „MarkenG”) § 3 lõige 1 vastab sisuliselt direktiivi 2008/95 artiklile 2.

18. MarkenG § 32 lõige 3 sätestab:

„Taotluse esitamine peab vastama muudele taotluse esitamise tingimustele, mis on nähtud ette § 65 lõike 1 punktis 2.”

19. MarkenG § 65 lõike 1 punkt 2 sätestab:

„Liitvabariigi justiitsminister on pädev nägema ette määrusega, millele ei ole vaja Bundesrati heakskiitu, […] kaubamärgitaotluse esitamise suhtes muid tingimusi […].”

20. MarkenG rakendusmääruse (edaspidi „MarkenV”) § 20 lõige 1 näeb ette:

„Kaubad ja teenused peavad olema määratletud viisil, mis võimaldab klassifitseerida iga kaupa või teenust § 19 lõikes 1 ette nähtud nomenklatuuri klassi.”

21. MarkenV § 19 lõige 1 sätestab, et „[k]aupade ja teenuste klassifitseerimine toimub käesoleva määruse lisas 1 esitatud kaupade ja teenuste klassifikatsiooni kohaselt”. See lisa 1 sisaldab klassi 35, mille sõnastus vastab Nizza klassifikatsiooni klassi 35 sõnastusele.

22. MarkenG § 36 lõige 4 näeb ette:

„Kui muud puudused ei ole [DPMA] ette nähtud tähtajaks kõrvaldatud, lükatakse taotlus tagasi.”

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

23. Netto Marken-Discount esitas 10. septembril 2011 DPMA-le taotluse registreerida Nizza kokkuleppe klassidesse 18, 25, 35 ja 36 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks järgmine sõna- ja kujutismärk:

24. Klassi 35 puudutavas osas märgiti registreerimistaotluses järgmist:

„klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused, eelkõige erinevate teenuste komplekteerimine kolmandate isikute huvides, et tarbijate jaoks nende ostmist hõlbustada, selliseid teenuseid võivad osutada jae-, hulgikauplused posti-

müügikataloogide kaudu või elektroonselt (näiteks veebilehtedel või telemüügiprogrammides) järgmiste teenuste suhtes: klassis 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; klassis 36: müügikupongide või talongide väljalase; klassis 39: reisikorraldus; klassis 41: meelelahutus; klassis 45: üksikisikutele nende vajaduste rahuldamiseks osutatavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused."

25. DPMA lükkas registreerimistaotluse 10. septembri 2012. aasta otsusega klassi 35 kuuluvate teenuste osas MarkenG § 36 lõike 4 alusel tagasi põhjusel, et see ei vastanud MarkenV § 20 lõikes 1 nimetatud tingimusele, kuivõrd taotluses nimetatud asjaomase klassi teenuseid ei saa tema sõnul ei nende olemuse ega ulatuse osas muudest teenustest selgesti eristada.

26. Netto Marken-Discount esitas selle otsuse peale eelotsusetaotluse esitanud kohtule tühistamiskaebuse.

27. Eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib, et Euroopa Kohus ei ole veel teinud otsust küsimuses, kas kaubamärgikaitset saab anda teenuste jaekaubandusele. Kui see on nii, soovib ta teada, millise täpsusastmega peavad sellise jaekaubandusega hõlmatud teenused olema kirjeldatud ning kas selline teenuste jaemüüki tähistava kaubamärgiga antav kaitse võib laieneda ka jaemüüja enda osutatavatele teenustele.

28. Neil asjaoludel otsustas Bundespatentgericht menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused.

„1. Kas direktiivi [2008/95] artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et teenusena selle sätte tähenduses mõistetakse ka teenuste jaemüüki?

2. Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav:

kas direktiivi artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et jaemüüja pakutavate teenuste olemust tuleb täpsustada samamoodi kui jaemüüja turustatavate kaupade osas?

a) Kas teenuste täpsustamiseks on piisav, kui märgitakse

i) ainult teenuste üldine valdkond või üldnimetused,

ii) ainult teenuseklass(id) või

iii) konkreetselt iga üksik teenus?

b) Kas eespool nimetatud teave on oluline kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäeva kindlaksmääramisel või on märgitud üldnimetusi või klasse võimalik muuta või täiendada?

3. Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav:

kas direktiivi [2008/95] artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et teenuste jaemüügiga seotud kaubamärgi õiguskaitse laieneb ka teenustele, mida osutab jaemüüja ise?"

Eelotsuse küsimuste analüüs

Esimene küsimus

29. Esimese küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas jaemüüja osutatavad teenused, mis seisnevad teenuste komplekteerimises, et tarbija saaks neid mugavalt võrrelda ja osta, võivad kuuluda direktiivi 2008/95 artikli 2 tähenduses mõiste „teenused" alla.

30. Netto Marken-Discount, Prantsuse ja Ühendkuningriigi valitsused ning Euroopa Komisjon leiavad, et sellele küsimusele tuleks vastata jaatavalt, samas kui Poola valitsuse arvates on mõttetu määratleda teenuste jaemüüki teenusena.

31. Kõigepealt tuleb meenutada, et selleks, et taotluse ese saaks moodustada kaubamärgi, peab see direktiivi 2008/95 artikli 2 alusel vastama kolmele tingimusele. Esiteks peab see moodustama tähise. Teiseks peab seda tähist olema võimalik graafiliselt esitada. Kolmandaks peab tähis olema selline, et see võimaldab eristada ühe ettevõtja „kaupu" või „teenuseid" teiste ettevõtjate omadest (vt seoses direktiivi 89/104 artikliga 2 kohtuotsused Libertel, C‑104/01, EU:C:2003:244, punkt 23; Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, EU:C:2004:384, punkt 22, ja Dyson, C‑321/03, EU:C:2007:51, punkt 28).

32. Sellega seoses tuleb mõiste „teenused" osas märkida, et liidu seadusandja ei ole seda määratlenud ning vältimaks võimalust, et kaubamärkide registreerimise tingimused siseriiklike õigusnormide põhjal erinevad, tuleb

anda sellele mõistele ühetaoline tõlgendus (vt selle kohta kohtuotsus Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, EU:C:2005:425, punktid 28–33).

33. Sellise tõlgendusega seoses on Euroopa Kohus teatava jaemüüja esitatud registreerimistaotlust puudutavas kohtuasjas juba sedastanud, et kaupade jaemüügi raames tehtavad tegevused võivad kujutada endast teenuseid. Kaupade jaemüük hõlmab peale nende kaupade müügi kui sellise muid jaemüügitegevusi nagu müügiks pakutava kaubavaliku väljavalimine ning muud tegevused, mille eesmärk on suunata tarbijat ostma pigem kõnealuselt jaemüüjalt kui konkurendilt (vt selle kohta kohtuotsus Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, EU:C:2005:425, punktid 34, 39 ja 52).

34. Ilma et oleks vaja uurida, kas teenused võivad samuti nagu kaubad olla „jaemüügi" esemeks selle mõiste sõnasõnalises tähenduses, tuleb nentida, et nagu Euroopa Kohtule oma seisukohti avaldanud valitsused ja komisjon märkisid, on olukordi, kus ettevõtja valib välja ja pakub müügiks kolmandate isikute osutatavaid teenuseid, et tarbija saaks valida nende teenuste seas ühe vahendaja kaudu.

35. Sellise ettevõtja teenus võib seisneda eelkõige tegevuses, mille eesmärk on võimaldada tarbijal mugavalt võrrelda ja osta neid teenuseid, ning reklaamitegevuses.

36. Selline komplekteerimise ja reklaamimise teenus võib vastavalt olukorrale kuuluda Nizza klassifikatsiooni klassi 35 alla, mille päis ja selgitavad märkused on tsiteeritud käesoleva kohtuotsuse punktides 9 ja 10. Seda võimalust kinnitab Nizza klassifikatsiooni alfabeetiline loend, mis hõlmab selle klassi hulka kuuluvate teenuste seas teenuseid „müügikampaaniad, -reklaam teenusena".

37. Nimetatud teenused kuuluvad direktiivi 2008/95 artikli 2 tähenduses mõiste „teenused" alla. Kõnealuse direktiivi põhjenduse 13 kohaselt peavad selle õigusnormid olema täielikus kooskõlas Pariisi konventsiooni sätetega ega tohi mõjutada liikmesriikide kohustusi, mis tulenevad sellest konventsioonist. Arvestades asjaolu, et Nizza kokkulepe võeti vastu Pariisi konventsiooni alusel, ei saa kõnealust artiklit 2 tõlgendada viisil, mis

välistab selle artikliga hõlmatud mõiste „teenused” alt tegevused, mis kuuluvad Nizza klassifikatsiooni teatava teenusteklassi alla (vt analoogia alusel kohtuotsus Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, punkt 52).

38. Asjaomasel juhul nähtub käesoleva kohtuotsuse punktis 24 tsiteeritud taotluse väljavõttest, et nimetatud kohtuotsuse punktis 23 kujutatud sõna- ja kujutistähise registreerimist kaubamärgina taotletakse „eelkõige” erinevate teenuste komplekteerimisele kolmandate isikute huvides. Kuigi Netto Marken-Discount täpsustas kohtuistungil Euroopa Kohtule, et kõiki tema komplekteeritavaid teenuseid pakuvad kolmandad isikud, võib pädevale ametiasutusele jääda sõnast „eelkõige” mulje, et nimetatud ettevõtja ei välista peale nende teenuste, mida pakuvad muud ettevõtjad, ka nende teenuste komplekteerimist, mida ta ise pakub.

39. Siiski, isegi kui eeldada, et Netto Marken‑Discounti pakutav teenuste valik võib hõlmata tema enda pakutavaid teenuseid, ei lükka nimetatud asjaolu sugugi ümber seda, et tema registreerimistaotluses järgmiste sõnadega kirjeldatud tegevust „eelkõige erinevate teenuste komplekteerimine kolmandate isikute huvides, et tarbijate jaoks nende ostmist hõlbustada” saab käesoleva kohtuotsuse punktides 34–37 esitatud põhjustel määratleda teenusena. Selleks, et mitte võtta põhikohtuasja hagejalt võimalust registreerida asjaomane tähis kaubamärgina asjaomase komplekteerimisteenuse jaoks, ei saa lükata tema esitatud registreerimistaotlust Nizza klassifikatsiooni klassi 35 osas tagasi ainuüksi põhjusel, et tema poolt tarbijale pakutavate teenuste valik võib hõlmata ka tema enda pakutavaid teenuseid.

40. Kõiki eelnimetatud kaalutlusi arvestades tuleb esimesele küsimusele vastata, et ettevõtja tegevus, mis seisneb teenuste komplekteerimises, et tarbija saaks neid mugavalt võrrelda ja osta, võib kuuluda direktiivi 2008/95 artikli 2 tähenduses mõiste „teenused” alla.

Teine küsimus

41. Teise küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas direktiivi 2008/95 tuleb tõlgendada nii, et selle kohaselt peab taotluses

registreerida kaubamärk teenuste komplekteerimises seisneva teenuse jaoks määrama konkreetselt ja täpselt kindlaks tegevused, milles komplekteerimise teenus ning komplekteeritavad teenused seisnevad.

42. Kõigepealt tuleb meenutada, et kaubamärgi avalikku registrisse kandmise eesmärk on teha see pädevatele ametiasutustele ja avalikkusele ning eelkõige ettevõtjatele kättesaadavaks (kohtuotsused Heidelberger Bauchemie, EU:C:2004:384, punkt 28, ja Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, punkt 46).

43. Ühelt poolt peavad pädevad ametiasutused piisavalt selgesti ja täpselt teada saama, millised kaubad või teenused on kaubamärgiga hõlmatud, et olla võimelised täitma oma kohustusi, mis on seotud registreerimistaotluste eelkontrolliga ning õige ja täpse kaubamärgiregistri avaldamise ja pidamisega. Teiselt poolt peavad ettevõtjad selgesti ja täpselt saama teada, milliseid registreeringuid on teinud ning milliseid registreerimistaotlusi on esitanud nende praegused või tulevased konkurendid, saades niimoodi asjakohast teavet kolmandate isikute õiguste kohta (kohtuotsus Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, punktid 47 ja 48).

44. Seetõttu nõuab direktiiv 2008/95, et taotleja määratleks piisavalt selgesti ja täpselt need kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärgi õiguskaitset taotletakse, et pädevad ametiasutused ja ettevõtjad saaksid taotletava õiguskaitse ulatuse kindlaks teha üksnes sel alusel (kohtuotsus Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, punkt 49).

45. Selle nõude täitmiseks ei ole taotluse esitajal vaja konkreetselt välja tuua iga tegevust, millest taotletava kaubamärgiga tähistatav komplekteerimise teenus koosneb (vt selle kohta kohtuotsused Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, EU:C:2005:425, punkt 49, ja Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, punkt 45). Selline kirjeldus nagu see, mille Netto Marken-Discount on esitanud registreerimistaotluses ning mille kohaselt kõnealune teenus hõlmab eelkõige teenuseid „erinevate teenuste komplekteerimist kolmandate isikute huvides, et tarbijate jaoks nende ostmist hõlbustada, selliseid teenuseid võivad osutada jae-, hulgikauplused postimüügikataloogide kaudu või elektroonselt (näiteks veebilehtedel või

telemüügiprogrammides)" ning võimaldab pädevatel ametiasutustel ja ettevõtjatel aru saada, et taotlus on esitatud teenuse suhtes, mis seisneb teatavate teenuste valiku välja valimises ja pakkumises, et tarbija saaks valida nende teenuste seas ühe vahendaja kaudu.

46. Seevastu on vajalik, et taotluse esitaja, kes soovib registreerida kaubamärki teenuste komplekteerimise teenusele, tähistaks piisavalt selgelt ja täpselt need viimati nimetatud teenused (vt analoogia alusel kohtuotsused Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, EU:C:2005:425, punkt 50, ja Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, punkt 45).

47. Kui teenused, mida taotleja kavatseb tarbija jaoks välja valida ja pakkuda, ei ole piisavalt selgelt ja täpselt määratletud, võib olla raske või lausa võimatu pädevatel ametiasutustel taotlust täies mahus läbi vaadata. Kuna viimased ei saa taotlusest välja lugeda, milliseid teenuseid taotleja silmas peab, siis ei saa nad nõuetekohaselt uurida muu seas seda, kas kaubamärgitaotluse esemeks olev tähis on üht või mitut taotleja välja valitavat ja pakutavat teenust kirjeldav.

48. Käesoleval juhul viitas Netto Marken-Discount komplekteeritavate teenuste määratlemiseks Nizza klassifikatsiooni klassidele 35, 36, 39, 41 ja 45. Nendest klassidest enamikku puudutavas osas piirdus ta aga nende klasside päises esitatud üldnimetuste kasutamisega.

49. Sellega seoses tuleb meenutada, et teatavad Nizza klassifikatsiooni klassipäistes olevad üldnimetused hõlmavad kaupu ja teenuseid, mis erinevad üksteisest liialt selleks, et need võiksid täita selguse ja täpsuse nõuet. Sellest tulenevalt lubab direktiiv 2008/95 nendes päistes esitatud üldnimetusi ilma täiendavate täpsustusteta kasutada vaid siis, kui need nimetused on ise piisavalt selged ja täpsed, et võimaldada pädevatel ametiasutustel ja ettevõtjatel taotletava õiguskaitse ulatus kindlaks teha (vt kohtuotsus Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, punktid 54 ja 56).

50. Pädevate ametiasutuste ülesanne on hinnata, kas Netto Marken-Discounti esitatud registreerimistaotluses kasutatud nimetused nagu „meelelahutus"

ja „kolmandate isikute poolt üksikisikutele nende vajaduste rahuldamiseks osutatavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused" täidavad nõutava selguse ja täpsuse nõuet (vt analoogia alusel kohtuotsus Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, punkt 55).

51. Lisaks tuleb meenutada, et kui kaubamärgitaotluse esitaja kasutab teatava konkreetse klassiga seoses kogu üldnimetust ja seega päist tervikuna, peab ta igal juhul täpsustama, kas tema taotlus hõlmab kõiki asjasse puutuva klassi alfabeetilises loendis nimetatud kaupu või teenuseid või üksnes teatavat osa neist. Kui taotlus puudutab üksnes teatavaid asjaomaseid kaupu või teenuseid, peab taotleja täpsustama, millised selle klassi kaubad või teenused on taotlusega hõlmatud (kohtuotsus Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, punkt 61).

52. Käesoleval juhul on Netto Marken-Discount registreerimistaotluses märkinud, et komplekteerimisteenus, millele ta kaubamärgikaitset taotleb, puudutab muu seas selliste teenuste nagu reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused komplekteerimist. Seda peab küll eelotsusetaotluse esitanud kohus kontrollima, kuid näib, et kõnealuses taotluses ei ole täpsustatud, kas Nizza klassifikatsiooni klassi 35 päist tervikuna tsiteerides soovib põhikohtuasja hageja kaubamärgikaitset kõigi nende teenuste komplekteerimiseks, mis selle klassi alfabeetilises loendis on nimetatud või üksnes neist teatavate teenuste komplekteerimiseks. Arvestades asjaolu, et liidus on eriarvamusi küsimuses, kuidas tuleb Nizza klassifikatsiooni päise kasutamist mõista, ei saa registreerimistaotlust, mis ei võimalda kindlaks teha, kas taotleja pidas teatava klassi päist kasutades silmas kõiki selle klassi kaupu või teenuseid või üksnes osa neist, pidada piisavalt selgeks ja täpseks (kohtuotsus Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, punktid 58, 59 ja 62).

53. Eelnimetatut arvestades tuleb teisele küsimusele vastata, et direktiivi 2008/95 tuleb tõlgendada nii, et selle kohaselt peab taotlus registreerida kaubamärk teenuste komplekteerimises seisneva teenuse jaoks olema sõnastatud piisavalt selgesti ja täpselt, et võimaldada pädevatel ametiasutustel ja ettevõtjatel aru saada, milliseid teenuseid taotluse esitaja kavatseb komplekteerida.

Kolmas küsimus

54. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu kolmandal küsimusel, mis puudutab seda, milline on teenuste komplekteerimise teenusele registreeritud kaubamärgi kaitse ulatus, puudub, nagu Netto Marken‑Discount ja komisjon märgivad, põhikohtuasjaga ilmselgelt seos, kuna viimane käsitleb üksnes seda, et DPMA keeldus teenuste komplekteerimise teenusele kaubamärgina registreerimast sõna- ja kujutistähist, mis on kujutatud käesoleva kohtuotsuse punktis 23.

55. Seetõttu tuleb Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktika põhjal, mille kohaselt tuleb jätta liikmesriigi kohtu esitatud eelotsusetaotlus läbi vaatamata, kui on ilmselge, et taotletud liidu õiguse tõlgendusel ei ole mingit seost põhikohtuasja faktiliste asjaolude või esemega (vt eelkõige kohtuotsused Cipolla jt, C‑94/04 ja C‑202/04, EU:C:2006:758, punkt 25, ning Jakubowska, C‑225/09, EU:C:2010:729, punkt 28), tunnistada kolmas eelotsuse küsimus vastuvõetamatuks.

Kohtukulud

56. Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (kolmas koda) otsustab:

1) **ettevõtja tegevus, mis seisneb teenuste komplekteerimises, et tarbija saaks neid mugavalt võrrelda ja osta, võib kuuluda Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 2 tähenduses mõiste „teenused” alla;**
2) **direktiivi 2008/95 tuleb tõlgendada nii, et selle kohaselt peab taotlus registreerida kaubamärk teenuste komplekteerimises seisneva teenuse jaoks olema sõnastatud piisavalt selgesti ja täpselt, et võimaldada pädevatel ametiasutustel ja ettevõtjatel aru saada, milliseid teenuseid taotluse esitaja kavatseb komplekteerida.**

Allkirjad

Märkused ja viited

Käesolev väljaanne on koostatud teavet andva kogumikuna. Ametlikud kohtuotsuste tekstid on kättesaadavad Euroopa kohtulahendite kogumikus.

Käesolevas kogumikus on avaldatud järgnevad kohtulahendid:

kohtuasi C-265/09 P Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) *vs.* BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, EKL 2010 I-08265;

kohtuasi C-90/11 ja C-91/11 Alfred Strigl – Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11) ja Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11) *vs.* Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH, avaldatud elektroonilises kohtulahendite kogumikus (Üldine kohtulahendite kogumik);

kohtuasi T-197/13 Marques de l'État de Monaco (MEM) *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), avaldatud elektroonilises kohtulahendite kogumikus (Üldine kohtulahendite kogumik);

kohtuasi C-421/13 Apple Inc *vs.* Deutsches Patent- und Markenamt, avaldatud elektroonilises kohtulahendite kogumikus (Üldine kohtulahendite kogumik);

kohtuasi C-445/13 P Voss of Norway ASA *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), avaldatud elektroonilises kohtulahendite kogumikus (Üldine kohtulahendite kogumik);

kohtuasi C-182/14 P MEGA Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), avaldatud elektroonilises kohtulahendite kogumikus (Üldine kohtulahendite kogumik);

kohtuasi C-50/15 P Kurt Hesse *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Hubert Ampferl, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, avaldatud elektroonilises kohtulahendite kogumikus (Üldine kohtulahendite kogumik);

kohtuasi C-654/15 Länsförsäkringar AB *vs.* Matek A/S, avaldatud elektroonilises kohtulahendite kogumikus (Üldine kohtulahendite kogumik);

kohtuasi C-307/10 Chartered Institute of Patent Attorneys *vs.* Registrar of Trade Marks, avaldatud elektroonilises kohtulahendite kogumikus (Üldine kohtulahendite kogumik);

kohtuasi C-420/13 Netto Marken-Discount AG & Co. KG *vs.* Deutsches Patent- und Markenamt, avaldatud elektroonilises kohtulahendite kogumikus (Üldine kohtulahendite kogumik).

Ülaltoodud lahendid on kättesaadavad andmebaasist: Euroopa Kohus: http://curia.europa.eu.