



EESTI VABARIIK

EUROOPA KOHTU LAHENDID

Kaubamärgivaidlused I



PATENDIAMET

EUROOPA KOHTU LAHENDID

Kaubamärgivaidlused I

Patendiamet
Tallinn 2011

Kohtulahendite kogumik on välja antud koostöös Siseturu Ühtlustamise
Ametiga

*Collection of Law Cases of the European Court is published in cooperation
with the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and
Designs)*



Koostaja: Liina Puu

Keeletoimetaja: Eve Tammaru

Trükk: OÜ Infotrükk
Pärnu mnt 41A, 10119 Tallinn

Patendiamet, 2011
ISBN 978-9985-9807-6-7

Sissejuhatus	5
Absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud	7
Kohtuasi C-104/01: Libertel (värvitähis)	11
Kohtuasi C-273/00: Sieckmann (lõhnatähis).....	29
Kohtuasi C-283/01: Shield Mark (helitähis).....	43
Kohtuasi C-299/99: Philips (kauba kujust koosnev tähis).....	57
Kohtuasi C-363/99: Koninklijke KPN Nederland (kirjeldav tähis)	77
Liidetud kohtuasjad C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee (kirjeldav tähis).....	107
Kohtuasi C-265/00: Campina Melkunie (kirjeldav tähis, uudissõna) ...	123
Kohtuasi C-421/04: Matratzen Concord (kirjeldav tähis, võõrkeelne sõna).....	135
Kohtuasi C-353/03: Nestlé (kasutamise käigus omandatud eristusvõime).....	143
Kohtuasi C-371/06: Benetton Group (kasutamise käigus omandatud eristusvõime, kuju, mis annab kaubale märkimisväärse väärtuse).....	149
Suhtelised õiguskaitset välistavad asjaolud	157
Kohtuasi C-251/95: Sabel (kaubamärkide võrdlemine, äravahetamise tõenäosus)	159
Kohtuasi C-39/97: Canon (kaupade ja teenuste samaliigilisus, äravahetamise tõenäosus).....	168
Kohtuasi C-145/05: Levi Strauss (äravahetamise tõenäosuse hindamine)	177
Märkused ja viited	188

Sissejuhatus

Patendiametile esitatakse aastas enam kui 3000 kaubamärgitaotlust. Enamikule esitatud kaubamärkidest antakse pärast registreerimismenetluse edukat läbimist õiguskaitse. Otsustada, kas konkreetne kaubamärk on vastuolus kaubamärgiseaduses toodud nõuetega või mitte, on mõnikord keeruline, sest kaubamärgi õiguskaitse küsimuste üle otsustamisel võib muutuvate faktiliste asjaolude taustal jääda mõnikord kaubamärgiseaduse norm liiga abstraktseks. Sellisel juhul on vajalik seaduse ühetaoliseks rakendamiseks pöörduda täiendavate allikate poole. Olulisemaks abivahendiks kaubamärgi õiguskaitse normide kohaldamisel on Euroopa Kohtu antavad tõlgendused, millest lähtumine tagab õiguse kohaldamise ühetaoliselt kõigi kaubamärgi õiguskaitse küsimusi lahendavate institutsioonide poolt.

Käesoleva teaviku eesmärgiks on anda ülevaade Euroopa Kohtu otsustest, mis on olulised kaubamärgi ekspertiisi seisukohalt. Kogumikku on koondatud need Euroopa Kohtu otsused, milles on antud tõlgendused absoluutsetele ja suhtelistele kaubamärgi õiguskaitset välistavatele normidele ning mis käsitlevad praktikas sageli esile kerkivaid küsimusi. Kõikides kogumikus sisalduvates otsustes annab Euroopa Kohus vastuse küsimustele, mille liikmesriik on esitanud eelotsusetaotluses. Lahendites toodud printsiipidele tugineb kohus järjepidevalt oma hilisemas praktikas. Otsustest tulenevaid printsiipe tundmata võib tekkida probleeme nii kaubamärgi õiguskaitse taotlemisel kui ka hilisemates kaubamärgivaidlustes. Valitud kohtulahendites sätestatud printsiibid ei ole olulised mitte üksnes sise-riikliku kaubamärgi õiguskaitse seisukohalt. Euroopa Kohtu lahenditest tulenevatest printsiipidest lähtuvad nii teised Euroopa Liitu kuuluvad liikmesriigid kui ka kogu Euroopa Liidu territooriumil kehtivaid kaubamärke registreeriv Siseturu Ühtlustamise Amet.

Absoluutsed õiguskaitsset välistavad asjaolud

Järgnevate lahendite puhul on vaatluse all 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta* (edaspidi kaubamärgidirektiiv) artiklites 2 ja 3 (1) (b) (c) (e) sätestatud õiguskaitsset välistavad asjaolud. Otsustes analüüsib Euroopa Kohus, millistest tähistest võib kaubamärk koosneda ning millistest printsiipidest lähtuvalt tuleb hinnata kaubamärgi õiguskaitsset välistavaid asjaolusid. Valitud lahendites antud seisukohad ei ole seotud üksnes konkreetse kaubamärgi ja faktiliste asjaoludega, valdavalt on tegemist Euroopa Kohtu esitatud üldiste tõlgendustega, mida kohus on ise järginud oma hilisemates otsustes ning mis on õiguslikult siduvad ka liikmesriikidele.

Tähised, mis võivad moodustada kaubamärgi (C-273/00: Sieckmann, EKL 2002, lk I-11737; C-283/01: Shield Mark, EKL 2003, lk I-14313; C-104/01: Libertel, EKL 2003, lk I-3793)

Ülalloetletud lahendites annab Euroopa Kohus vastuse liikmesriikide poolt eelotsusetaotluses esitatud küsimustele, kas ja millistel tingimustel saavad heli, lõhn või üksik värv kaubamärgi moodustada. Analüüsides liikmesriikide poolt eelotsusetaotluses püstitatud küsimusi, on kohus jõudnud seisukohale, et direktiivi artikli 2 kohaselt võib kaubamärgi moodustada tähis, mida on võimalik esitada graafiliselt, tingimusel, et see on selge, täpne, iseenesest täielik, kergesti äratuntav, mõistetav, kestev ja objektiivne. Toodud lahendites on Euroopa Kohus märkinud, et sellistele tingimustele võivad muu hulgas vastata ka registreerimiseks esitatud üksikud värvid ja helid.

Kaubamärgidirektiivi artiklis 3(1) sätestatud õiguskaitsset välistavate asjaolude hindamine (C-265/00: Campina Melkunie, EKL 2004, lk I-1699 ja C-363/99: Koninklijke KPN Nederland EKL 2004, lk I-1619, C-299/99 Philips EKL 2002, lk I-5475)

* Asendatud Nõukogu ja Komisjoni 22. oktoobri 2008 direktiiviga nr 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Direktiivi 3(1)(b) ja (c) (e) tõlgendades on kohus ülalnimetatud otsustes sedastanud, et hinnang nii kaubamärgi eristusvõime kui ka kirjeldavuse osas peab lähema konkreetsest kaubast ja teenusest, mida vastava märgiga tähistada soovitakse, ning sellest, kuidas vastavat tähist eeldatavalt tajub asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Hoolimata asjaolust, et direktiivi artiklite 3(1)(b) ja (c) kohaldamisalad võivad faktiliselt kattuda, on need teineteisest sõltumatud ning vastavaid õiguskaitse keeldumise aluseid tuleb alati hinnata iga sätte aluseks olevast avalikust huvist lähtuvalt.

Kaubamärgid, mis ei ole eristatavad (C-299/99 Philips EKL 2002, lk I-5475)

Kohtu hinnangul on direktiivi artikli 3(1)(b) eesmärk välistada selliste tähiste õiguskaitse, mida tarbijad ei ole võimelised kaubamärgina tajuma. Nii on Euroopa Kohus 18. juuni 2002. aasta kohtuasjas C-299/99 Philips EKL 2002, lk I-5475 selgitanud, et eristusvõime nõude eesmärk on takistada eristusvõimeta kaubamärkide registreerimist, sest ainult eristusvõime võimaldab kaubamärkidel täita nende peamist ülesannet, mis seisneb tarbijale või lõppkasutajale kaubamärgiga tähistatud kauba või teenuse päritolu tagamises, mis võimaldab ilma võimaliku segiajamiseta eristada seda kaupa või teenust teise päritoluga kaubast või teenusest.

Kaubamärgid, mis koosnevad üksnes kauba või teenuse omadusi näitavatest tähistest (C-363/99: Koninklijke KPN Nederland, EKL 2004, lk I-1619; C-265/00: Campina Melkunie, EKL 2004, lk I-1699, C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee (EKL 1999, lk I-2779)

Euroopa Kohus on direktiivi artikli 3(1)(c) tõlgendades sedastanud, et vastav säte täidab üldise huvi eesmärki, mille kohaselt tähised, mis kirjeldavad nende kaupade või teenuste liiki, mille jaoks registreerimist taotletakse, peavad olema kõigile ettevõtjatele vabalt kasutatavad. Seega hinnang, kas konkreetsele kaubamärgile õiguskaitse võimaldamine on vastuolus direktiivi artiklis 3(1)(c) sätestatud nõuetega, peab lähtuma ettevõtlusturul tegutsevate ettevõtjate huvidest kasutada vabalt toodete või teenuste omadusi kirjeldavaid tähiseid.

Hinnates, millistel tingimustel võib kirjeldavale tähisele õiguskaitse andmine piirata teiste ettevõtjate huvi kasutada vabalt kaupa kirjeldavaid tähiseid, on

Euroopa Kohus sedastanud, et direktiivi artikli 3(1)(c) kohaldamisel ei osutu määravaks asjaolu, kas vastava kauba või teenuse omadusi näitava tähise kasutamises huvitatud olla võivate konkureerivate ettevõtjate arv on suur või väike, ning ka asjaolu, et on olemas teisi tähiseid või sünonüüme, millega on teistel ettevõtjatel võimalik tähistada kaupade või teenuste omadusi. Oluline ei ole, et kaupu ja teenuseid kirjeldav tähis oleks ka tegelikult kasutusel taotluses nimetatud kaupu või teenuseid või nende omadusi kirjeldavana. Sätte rakendamiseks piisab tõenäosusest, et vastavad tähised võivad tulevikus olla kasutusel sellistel eesmärkidel.

Kirjeldavatest tähistest koosnevaid sõnamärke analüüsidis leidis kohus, et direktiivi artikli 3(1)(c) alusel on välistatud õiguskaitse andmine uudissõnale, mis koosneb üksnes elementidest, millest igaüks on kaupade ja teenuste omadusi kirjeldav. Õiguskaitse andmine on võimalik üksnes juhul, kui kombinatsioon tekitab mulje, mis on erinev lihtsast tähenduste kombinatsioonist, mille sellele annavad kirjeldavad elemendid, millest see koosneb, ning selle tulemusena on sõna midagi enam kui selle koostisosade summa C-265/00: Campina Melkunie, EKL 2004, lk I.1699. Samuti on kohus leidnud, et õiguskaitse välistatud võõrkeelsel kaupu või teenuseid kirjeldaval märgil, mis tähistab konkreetse kauba või teenuse omadust, mille tähendust asjaomase toote või teenuse tarbija on võimeline mõistma C-421/04: Matratzen Concord, EKL 2006, lk I-2303.

Kasutamise käigus omandatud eristusvõime (C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee (EKL 1999, lk I-2779), C-353/03: Nestlé, EKL 2005, lk I-6135)

Direktiivi artikli 3(3) eesmärk on võimaldada õiguskaitse tähistele, mis on kasutamise käigus omandanud eristusvõime, mida kaubamärk kirjeldavuse või eristusvõime puudumise tõttu esialgselt ei omanud. Kaubamärk on omandanud eristusvõime artikli (3)(3) mõttes, kui asjakohased tõendid võimaldavad järeldada, et tarbija tunneb kauba konkreetselt ettevõtjalt pärineva kaubana ära tulenevalt tähise kasutamisest kaubamärgina. Vastava asjaolu hindamisel tuleb tugineda objektiivsetele tõenditele, mis näitavad kaubamärgi turuosa; kaubamärgi kasutamise intensiivsust, geograafilist ulatust ja kestust; selle edendamiseks ettevõtja poolt tehtud investeeringute suurust; seda, kui suur osa sihtrühmast tunneb tänu sellele kaubamärgile kõnealuse kauba ära konkreetselt ettevõtjalt pärineva kaubana, ning kaubandus- ja tööstuskoja või teiste erialaliitude poolt avaldatud sei-

sukohti. Muu hulgas on arvestatavad ka need tähise kasutamist kinnitavad tõendid, mis näitavad tähise kasutamist juba registreeritud kaubamärgi koostisosana või sellega kombinatsioonis, eeldusel, et sellise kasutamise tulemusena sihtrühm või vähemalt selle oluline osa tunneb tänu registreeritud kaubamärgiga koos kasutatud tähisele kaubad või teenused ära konkreetselt ettevõtjalt pärinevate kaupade või teenustena.

EUROOPA KOHTU OTSUS

6. mai 2003

(Kaubamärgid – Õigusaktide ühtlustamine – Direktiiv 89/104/EMÜ –
Tähised, mis võivad moodustada kaubamärgi – Eristusvõime –
Värvus kui selline – Oranž värv)

Kohtuasjas C-104/01,

mille ese on Euroopa Kohtule EÜ artikli 234 alusel Hoge Raad der Nederlandeni (Madalmaad) esitatud taotlus nimetatud kohtus pooleliolevas menetluses järgmiste poolte vahel:

Libertel Groep BV

ja

Benelux Merkenbureau,

eelotsuse tegemiseks 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) artikli 3 tõlgendamise kohta,

EUROOPA KOHUS,

koosseisus: kuuenda koja esimees J. P. Puissechet presidendi ülesannetes, koda-
de esimehed M. Wathelet ja C. W. A. Timmermans, kohtunikud C. Gulmann,
D. A. O. Edward, P. Jann, F. Macken, S. von Bahr ja J. N. Cunha Rodrigues
(ettekandja),

kohtujurist: P. Léger,

kohtusekretär: vanemametnik F. Contet,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

- Libertel Groep BV, esindajad: *advocaat* D. W. F. Verkade ja *advocaat* D. J. G. Visser,
- Benelux Merkenbureau, esindaja: *advocaat* C. J. J. C. van Nispen,
- Madalmaade valitsus, esindaja: H. G. Sevenster,

- Ühendkuningriigi valitsus, esindajad: R. Magrill, keda abistas *barrister* D. Alexander,
- Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad: N. B. Rasmussen ja H. M. H. Speyart,

arvestades kohtuistungil ettekannet,

olles 30. aprilli 2002. aasta kohtuistungil ära kuulanud suulised märkused, mille esitasid Benelux Merkenbureau (esindaja: C. J. J. C. van Nispen), Madalmaade valitsus (esindaja: J. van Bakel), Ühendkuningriigi valitsus (esindaja: *barrister* M. Tappin) ja komisjon (esindaja: H. M. H. Speyart),

olles 12. novembri 2002. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

otsuse.

1. Hoge Raad der Nederlanden esitas 23. märtsi 2001. aasta määrusega, mis saabus Euroopa Kohtusse 5. märtsil 2001, EÜ artikli 234 alusel neli eelotsuse küsimust selle kohta, kuidas tõlgendada nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljanne 17/01, lk 92; edaspidi „direktiiv”) artiklit 3.
2. Need küsimused esitati Libertel Groep BV (edaspidi „Libertel”) ja Benelux-Merkenbureau (Beneluxi kaubamärgiamet) vahelise kohtuvaidluse raames seoses sellega, et viimati nimetatu keeldus registreerimast kaubamärgina oranži värvi telekommunikatsioonitoodetele ja -teenustele vastavalt Liberteli esitatud taotlusele.

Õiguslik raamistik

Pariisi konventsioon

3. Rahvusvahelisel tasandil on kaubamärke käsitlev õigus reguleeritud töösusomandi kaitse konventsiooniga, mis allkirjastati 20. märtsil 1883. aastal Pariisis ning mis vaadati viimati läbi 14. juulil 1967 Stockholmis (Série des traités des Nations unies, nr 11851, osa 828, lk 305, edaspidi „Pariisi konventsioon”). Kõik liikmesriigid on selle konventsiooni pooled.

4. Pariisi konventsiooni artikli *6quinquies* B osa lõige 2 näeb ette, et kaubamärkide registreerimisest võib keelduda või need kehtetuks tunnistada ainult juhul, kui märkidel puudub täielikult eristusvõime.
5. Pariisi konventsiooni artikli *6quinquies* C osa lõige 1 täpsustab:
„Kaubamärgi kaitstavuse kindlakstegemisel tuleb arvesse võtta kõiki asjaolusid, eriti kaubamärgi kasutamise kestust.”

Ühenduse õigusnormid

6. Direktiivi artikkel 2 „Tähised, millest kaubamärk võib koosneda” näeb ette:
„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. Direktiivi artikkel 3 „Kaubamärgi andmisest keeldumise või kaubamärgi [kehtetuks tunnistamise] põhjused” näeb lõigetes 1 ja 3 ette:
„1. Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need kehtetuks tunnistada:
 - a) tähiseid, millest kaubamärk ei saa koosneda;
 - 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 pakumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;
 - d) kaubamärke, mis koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis on muutunud tavapäraseks igapäevases keelekasutuses või heausketes ja kindlaskujunenud kaubandustavades;
 - e) tähiseid, mis koosnevad ainult:
 - kauba enda loomuomasest kujust või
 - kaupade kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks, või
 - kujust, mis annab kaubale märkimisväärse väärtuse;

...

3. Kaubamärgi registreerimisest ei keelduta ja seda ei tunnistata kehtetuks vastavalt lõike 1 punktile b, c või d, kui kaubamärk on enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva ja pärast selle kasutamist omandanud [eristusvõime]. Lisaks sellele võivad liikmesriigid näha ette, et seda sätet kohaldatakse siis, kui [eristusvõime] tekkis pärast registreerimistaotluse esitamise kuupäeva või pärast registreerimiskuu-päeva.” [täpsustatud tõlge]

8. Direktiivi artikkel 6 täpsustab:

„1. Kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus:

- a) oma nime ja aadressi;
- b) tähiseid, mis näitavad sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;
- c) kaubamärki, kui see on vajalik kauba või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks eelkõige juhul, kui tegemist on lisaseadme või varuosaga, kui kõnealune isik kasutab neid kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga.

2. Kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus varasemat õigust, mis kehtib ainult konkreetses paikkonnas, kui seda õigust tunnustatakse kõnealuse liikmesriigi õigusaktidega ja selle territooriumi piires, kus seda tunnustatakse.”

Beneluxi ühtne kaubamärgiseadus

9. Belgia Kuningriik, Luksemburgi Suurhertsogiriik ja Madalmaade Kuningriik on ühendanud oma kaubamärgiseadused ühtseks Beneluxi kaubamärgiseaduseks (Trb. 1962, 58). Nimetatud seadusesse tehti 2. detsembri 1992. aasta protokolliga selle seaduse muutmise kohta (Trb. 1993, 12) muudatus, mis jõustus 1. jaanuaril 1996 ja mille eesmärk oli direktiivi ülevõtmine nende kolme liikmesriigi õigusesse.
10. Beneluxi ühtse kaubamärgiseaduse (edaspidi „Beneluxi kaubamärgiseadus”) artikkel *6bis* näeb muudetuna ette:

- „1. Beneluxi kaubamärgiamet keeldub taotletava kaubamärgi registreerimisest, kui leiab, et:
- a) taotletav tähis ei moodusta kaubamärki artikli 1 tähenduses eelkõige seetõttu, et sellel puudub täielikult eristusvõime Pariisi konventsiooni artikli *6quinquies* B osa punkti 2 tähenduses;
 - b) taotlus puudutab artikli 4 lõigetes 1 ja 2 kirjeldatud kaubamärki.
2. Kaubamärgi registreerimisest keeldumine peab hõlmama kaubamärgi moodustava tähise tervikuna. Registreerimisest võidakse keelduda seoses ühe või mitme sellise kaubaga, mida kaubamärgiga soovitakse tähistada.
3. Beneluxi kaubamärgiamet teatab registreerimistaotluse esitajale viivitamatult kirjalikult kavatsusest keelduda registreerimisest täielikult või osaliselt ja esitab keeldumise põhjendused ning annab registreerimistaotluse esitajale võimaluse vastata teatele rakendusmääruses ette nähtud tähtaja jooksul.
4. Kui Beneluxi kaubamärgiameti vastuväiteid registreerimisele ettenähtud tähtaja jooksul ei ole kummutatud, keeldutakse taotletava kaubamärgi registreerimisest kas täielikult või osaliselt. Beneluxi kaubamärgiamet teatab sellest registreerimistaotluse esitajale viivitamatult kirjalikult ja esitab keeldumise põhjendused ning viitab võimalusele esitada otsuse peale artiklis *6ter* ette nähtud kaebus.
5. Kui taotluse registreerimisest keeldutakse kõikide kaupade või osa kaupade suhtes, toob see endaga kaasa taotluse täieliku või osalise tühisuse. Tühisus jõustub alles siis, kui on möödunud artiklis *6ter* ette nähtud kaebuse esitamise tähtaeg ning selle aja jooksul ei ole kaebust esitatud või kui registreerimise korralduse taotlus on pöördumatult tagasi lükatud.”

11. Kaubamärgiseaduse artikkel *6ter* näeb ette:

„Registreerimistaotluse esitaja võib kahe kuu jooksul artikli *6bis* neljandas lõikes ette nähtud teatise saamisest esitada Cour d’appel de Bruxelles’i, Gerechthshof de La Haye’sse või Cour d’appel de Luxembourg’i kaebuse, et kohus annaks korralduse taotletav kaubamärk registreerida. Kohtualluvus määratakse taotleja aadressi, esindaja aadressi või registreerimistaotluses märgitud postiaadressi alusel.”

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

12. Libertel on Madalmaades asutatud äriühing, kelle põhitegevus seisneb mobiilsideteenuste pakkumises.
13. Beneluxi kaubamärgiamet on Belgia Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertso-giriigi ja Madalmaade Kuningriigi kaubamärgivaldkonnas pädevust omav asutus. Alates 1. jaanuarist 1996 on Beneluxi kaubamärgiameti ülesanne vaadata läbi kaubamärgitaotlusi seoses absoluutsete keeldumispõhjusega.
14. Libertel esitas 27. augustil 1996 Beneluxi kaubamärgiametile taotluse registreerida kaubamärgina oranž värv teatavatele telekommunikatsioonikaupadele ja -teenustele, neist klassi 9 kuuluvate kaupade osas telekommunikatsioonimaterjalidele ja klassidesse 35–38 kuuluvate teenuste osas telekommunikatsiooniteenustele ning telekommunikatsioonivahendite materiaalse, finantsilise ja tehnilise majandamise teenustele.
15. Registreeritava kaubamärgi kirjelduse selles lahtris, mis on mõeldud kaubamärgi kujutise esitamiseks, oli esitatud oranži värvi riskülik ja kaubamärgi kirjelduse jaoks mõeldud lahtris mäрге „oranž” ilma värvikoodita.
16. Beneluxi kaubamärgiamet teatas Libertelile 21. veebruari 1997. aasta kirjaga, et keeldub esialgu kõnealuse tähise registreerimisest. Amet leidis, et kuna Libertel ei olnud tõendanud, et taotletav tähis, mis koosneb üksnes oranžist värvist, on kasutamise käigus omandanud eristusvõime, siis puudub sellel tähisel igasugune eristusvõime Beneluxi kaubamärgiseaduse artikli 6*bis* lõike 1 punkti a tähenduses.
17. Libertel esitas selle esialgse keeldumise peale vastulause. Kuna Beneluxi kaubamärgiameti hinnangul ei olnud alust keeldumist üle vaadata, siis teatas ta 10. septembri 1997. aasta kirjaga lõplikust keeldumisest.
18. Selle keeldumise peale esitas Libertel kaebuse Gerechtshof te 's Gravenhagele (Madalmaad), kes jättis selle 4. juuni 1998. aasta otsusega rahuldamata.
19. Libertel esitas 3. augustil 1998 kassatsioonkaebuse Hoge Raad der Nederlandenile.
20. Vaidluse lahendamisel Hoge Raadis tekkis küsimusi seoses Beneluxi kaubamärgiseaduse artikli 6*bis* lõike 1 punkti a õige kohaldamisega ja sellest tulenevalt ka direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b tõlgendamisega. Seetõttu

esitas Hoge Raad 23. veebruari 2001. aasta kohtumäärusega Euroopa Koh-tule järgmised eelotsuse küsimused:

- „1. Kas pelgal konkreetsel värvusel, mis on kujutatud sellisena või määrat-letud rahvusvahelise koodiga, võib olla teatavate kaupade ja teenuste osas eristusvõime direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses?
2. Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis:
 - a) millistel tingimustel võib möönda, et pelgal konkreetsel värvusel on eristusvõime eespool mainitud tähenduses;
 - b) kas asjaolu, et kaubamärgi registreerimist taotletakse suure arvu kau-pade või teenuste jaoks või hoopis konkreetse kauba või teenuse jaoks või konkreetse kaupade või teenuste rühma jaoks, võib muuta vastust esimesele küsimusele?
3. Kas hindamaks eristusvõimet, mis kindlaksmääratud värvusel võib kaubamärgina olla, on vaja uurida, kas on olemas üldine huvi, et see värvus jääks vabalt kasutatavaks, nagu geograafilisele päritolule osuta-vate tähistepuhul?
4. Kas selleks, et vastata küsimusele, kas tähisel, mille registreerimist kaubamärgina on taotletud, on eristusvõime direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses, peab Beneluxi kaubamärgiamet piirduma eristus-võime abstraktse hindamisega või peab ta arvesse võtma kõiki konk-reetse vaidluse asjaolusid, eelkõige selle tähise kasutamist ja seda, kui-das on tähist kasutatud?”

Eelotsuse küsimused

Sissejuhatavad märkused

- 21.** Kõnealuste eelotsuse küsimustega, mis käsitlevad direktiivi artiklit 3, soovi-takse teada saada, kas värvusel kui sellisel ilma ruumilise piiritletusega võib olla eristusvõime seoses teatavate kaupade või teenustega, ja kui see on nii, siis millistel tingimustel.
- 22.** Nende küsimuste lahendamiseks tuleb kõigepealt kindlaks määrata, kas värvus kui selline võib moodustada kaubamärgi direktiivi artikli 2 tähendu-ses.

23. Selleks peab värvus kui selline 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 ja teenuseid teiste ettevõtjate omadest.
24. Euroopa Liidu Nõukogu ja komisjon tegid ühisavalduse, mis kanti direktiivi vastuvõtmisel nõukogu protokollis ja mille kohaselt nad „leiavad, et artikkel 2 ei välista võimalust [...] registreerida kaubamärgina värvikombinatsiooni või üksikut värvust, tingimusel et asjaomased tähised võimaldavad eristada ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid teiste ettevõtjate omadest” (OHIM OJ (Ühtlustamisameti Teataja) nr 5/96, lk 607).
25. Ometi ei saa sellisele avaldusele teisese õiguse tõlgendamisel tugineda, kui avalduse sisu ei väljendu kuidagi vaatlusaluse sätte sõnastuses, nagu käesoleval juhul, ja kui avaldusel puudub sellest tulenevalt õiguslik mõju (26. veebruari 1991. aasta otsus kohtuasjas C-292/89: Antonissen, EKL 1991, lk I-745, punkt 18, ja 29. mai 1997. aasta otsus kohtuasjas C-329/95: VAG Sverige, EKL 1997, lk I-2675, punkt 23). Nõukogu ja komisjon tunnistasid lisaks seda piirangut sõnaselgelt oma avalduse sissejuhatavas osas, sedastades, et „kuna [n]õukogu ja komisjoni avaldused, mis on esitatud allpool, ei ole õigusakti teksti osa, siis need ei sea tingimusi selle tõlgendamisele Euroopa Ühenduste Kohtu poolt.”
26. Järelikult on Euroopa Kohtu otsustada, kas direktiivi artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et värvus kui selline võib moodustada kaubamärgi.
27. Sellega seoses tuleb märkida, et ei saa eeldada, et värvus kui selline moodustab tähise. Tavaliselt on värvus lihtsalt asjade omadus. Värvus võib siiski ka tähiseks olla. See sõltub värvuse kasutamise kontekstist. Siiski on võimalik, et värvus kui selline moodustab tähise seoses mõne kauba või teenusega.
28. Lisaks, nagu Euroopa Kohus on varem otsustanud, peab graafiline kujutis direktiivi artikli 2 tähenduses võimaldama esitada kaubamärki eelkõige kujundite, joonte või kirjamärkide kaudu niimoodi, et selle saab kindlalt ära tunda (12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-273/00: Sieckmann, EKL 2002, lk I-11737, punkt 46).
29. Graafiline kujutis peab oma eesmärgi täitmiseks olema selge, täpne, iseenesest täielik, kergesti märgatav, arusaadav, püsiv ja objektiivne (eespool viidatud kohtuotsus Sieckmann, punktid 47–55).

30. Käesoleval juhul käsitlevad Euroopa Kohtule esitatud küsimused taotlust registreerida värvus kui selline, mis on esitatud värvinäidisenä tasapinnal, värvi sõnalise kirjeldusena ja/või rahvusvaheliselt tunnustatud värvimääratluskoodina.
31. Värvinäidis üksi ei vasta aga käesoleva kohtuotsuse punktides 28 ja 29 mainitud nõuetele.
32. Eelkõige võib värvinäidis aja jooksul muutuda. Ei saa välistada, et teatavatel kandjatel on võimalik värvust talletada muutumatuna. Kuid teised kandjad, näiteks paber, ei võimalda kaitsta värvi tooni aja jooksul tekkivate muutuste eest. Sellisel puhul ei oleks registreerimisel värvinäidise esitamine kestvate tagajärgedega, nagu on nõutud direktiivi artiklis 2 (vt eespool viidatud kohtuotsus Sieckmann, punkt 53).
33. Sellest tulenevalt ei kujuta värvinäidise esitamine iseenesest graafilist kujutist direktiivi artikli 2 tähenduses.
34. Seevastu värvuse sõnaline kirjeldus on seetõttu, et see koosneb sõnadest, mis omakorda on moodustatud kirjamärkidest, värvuse graafiline kujutis (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Sieckmann, punkt 70).
35. Võib olla, et sõnaline kirjeldus ei vasta tingimata kõikidel juhtudel käesoleva kohtuotsuse punktides 28 ja 29 mainitud nõuetele. Seda tuleb hinnata iga juhtumi asjaolude põhjal.
36. Seega võib värvinäidise ja värvuse sõnalise kirjelduse ühendamisel kujuneda graafiline kujutis direktiivi artikli 2 tähenduses, tingimusel et see kirjeldus on selge, täpne, iseenesest täielik, kergesti märgatav, arusaadav, püsiv ja objektiivne.
37. Samadel põhjustel kui need, mis on esitatud käesoleva kohtuotsuse punktis 34, võib värvuse tähistamist rahvusvaheliselt tunnustatud määratluskoodi abil pidada graafiliseks kujutiseks. Niisuguseid koode peetakse täpseks ning püsivaks.
38. Kui värvinäidis koos sõnalise kirjeldusega ei vasta direktiivi artiklis 2 kehtestatud graafilise esituse nõuetele eelkõige sellepärast, et see ei ole täpne või püsiv, siis võib selle puuduse vajaduse korral kompenseerida, lisades värvuse määratluse rahvusvaheliselt tunnustatud värvimääratluskoodi abil.

39. Mis puutub küsimusse, kas värvus kui selline võimaldab eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest, siis tuleb hinnata, kas värvused kui sellised saavad edastada täpset teavet eelkõige kauba või teenuse päritolu kohta.
40. Sellega seoses tuleb meenutada, et kuigi värvustega saab vahendada teatavaid assotsiatsioone ja esile kutsuda tundeid, ei ole need oma olemusest tulenevalt eriti sobilikud täpse teabe edasiandmiseks. Seda enam, et tavaliselt kasutatakse neid laiaulatuslikult reklaamis ning kaupade ja teenuste turustamisel tähelepanu äratamise võime tõttu, ilma et oleks tegemist täpse sõnumi edastamisega.
41. Siiski ei oleks õigustatud sellest faktilist laadi tõdemusest järeldada, et põhimõtteliselt on keelatud pidada värvust kui sellist ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest eristamist võimaldavaks. Ei saa nimelt välistada, et on olukordi, kus värvus kui selline võib tähistada kaupade või teenuste pärinemist teatavalt ettevõtjalt. Seega tuleb mõnda, et värvused kui sellised võivad võimaldada eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest direktiivi artikli 2 tähenduses.
42. Eeltoodust tuleneb, et värvus võib eespool kirjeldatud tingimustel kujutada endast kaubamärki direktiivi artikli 2 tähenduses.
43. Käesoleva kohtuotsuse punktides 22–42 esitatud kaalutluste põhjal on võimalik asuda analüüsima eelotsuse küsimusi.

Kolmas küsimus

44. Kõigepealt tuleb uurida kolmandat küsimust, millega eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib teada saada, kas kindlaksmääratud värvuse võimaliku eristusvõime hindamiseks on vaja uurida, kas on olemas üldine huvi, mis õigustab värvuse jätmist vabalt kasutatavaks, nagu geograafilisele päritolule osutavate tähistepuhul.
45. Euroopa Kohtule esitatud mõne märkuse kohaselt on nüüdisaegsete tehniliste vahendite abil võimalik eristada väga suurt arvu värvitoone. See väide võib vastata tõele, kuid see ei ole asjakohane kõnesoleva küsimuse puhul. Selle kindlaksmääramiseks, kas värvust kui sellist on võimalik kaubamärgina registreerida, tuleb lähtuda asjaomase avalikkuse vaatenurgast.
46. Kuna eelotsusetaotlusest ei tulene vastupidist, tuleb asuda seisukohale, et põhikohtuasi puudutab kaupu ja teenuseid, mis on suunatud kõigile tarbija-

tele. Järelikult tuleb nentida, et käesoleval juhul koosneb asjaomane avalikkus keskmistest tarbijatest, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikud ja arukad (vt 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk I-3819, punkt 26).

47. Nende värvuste arv, mida kõnealune avalikkus on võimeline eristama, ei ole väga suur, kuna avalikkusel on harva võimalik otse võrrelda erinevat värvitooni kaupu. Sellest tulenevalt on vähe selliseid värvusi, mida tegelikult on võimalik kaubamärgina kasutada kaupade ja teenuste eristamiseks.
48. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on kaubamärgiõigus oluline osa moonutamata konkurentsi süsteemist, mille kehtestamine ja säilitamine on EÜ asutamislepingu eesmärk (vt 17. oktoobri 1990. aasta otsus kohtuasjas C-10/89: HAG II, EKL 1990, lk I-3711, punkt 13, ja 23. veebruari 1999. aasta otsus kohtuasjas C-63/97: BMW, EKL 1999, lk I-905, punkt 62). Neid õigusi ja võimalusi, mis on kaubamärgi tõttu selle omanikul, tuleb uurida seda eesmärki silmas pidades.
49. Lisaks kuulub registreeritud kaubamärgist tulenevalt selle omanikule direktiivi artikli 5 lõike 1 alusel ainuõigus seoses teatavate kaupade või teenustega, mis annab talle ajaliste piiranguteta õiguse ainsana kasutada seda kaubamärgina registreeritud tähist.
50. Kaubamärgi registreerimise võimalusele võib seada üldisel huvil tuginevaid piiranguid.
51. Seega tuleb direktiivi artiklis 3 loetletud erinevaid registreerimisest keeldumise põhjuseid tõlgendada lähtudes üldisest huvist, mis on neist igapäevaseks (vt 18. juuni 2002. aasta otsus kohtuasjas C-299/99: Philips, EKL 1999, lk I-5475, punkt 77).
52. Euroopa Kohus on seoses direktiivi artikli 3 lõike 1 punktiga c tõdenud, et see säte täidab üldise huvi eesmärki, mille kohaselt märgid või tähised, mis kirjeldavad nende kaupade või teenuste liiki, mille jaoks registreerimist taotletakse, peavad olema kõigile vabalt kasutatavad (4. mai 1999. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee, EKL 1999, lk I-2779, punkt 25, ja 8. aprilli 2003. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-53/01–C-55/01: Linde jt, EKL 2003, lk I-3161, punkt 73).
53. Samuti on Euroopa Kohus seoses artikli 3 lõike 1 punktiga e varem sedastanud, et see säte täidab üldisest huvist tulenevat eesmärki, mille kohaselt

peab kõigile vabalt kasutatav olema kuju, mille olulistel omadustel on tehniline funktsioon ja mis valiti selle funktsiooni täitmiseks (eespool viidatud kohtuotsused Philips, punkt 80, ning Linde jt, punkt 72).

54. Mis puutub ruumiliselt piiritlemata värvuste kui selliste kaubamärkidena registreerimisse, siis kuna tegelikult kasutada olevaid värvusi on vähe, võib neist juba vähese arvu kaubamärgina registreerimine katta kogu kasutada oleva värvigamma. Nii ulatuslik ainsana kasutamise õigus ei oleks kooskõlas moonutamata konkurentsi süsteemiga, eelkõige seetõttu, et on oht, et see annab ühele ettevõtjale õigusvastase konkurentsieelise. See ei sobiks kokku ka majandusliku arengu ega ettevõtluse arendamisega, kui juba asutatud ettevõtjad saaksid uute ettevõtjate kahjuks enda jaoks registreerida kõik tegelikult kasutada olevad värvused.
55. Seega tuleb tõdeda, et kaubamärke käsitleva ühenduse õiguse kohaldamisalas esineb üldine huvi hoiduda põhjendamatult piiramast värvuste vaba kasutatavust teistele ettevõtjatele, kes pakuvad sama laadi kaupu või teenuseid kui need, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse.
56. Mida rohkem on kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse, seda tõenäolisemalt on vastavalt olukorrale kaubamärgist tulenev ainuõigus kõikevaldav ja takistab sellega moonutamata konkurentsi süsteemi säilitamist ja üldist huvi hoiduda põhjendamatult piiramast värvuste vaba kasutatavust teistele ettevõtjatele, kes pakuvad sama laadi kaupu või teenuseid kui need, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse.
57. Komisjon väidab oma märkustes, et mõte, mille kohaselt peavad teatavad tähised jääma vabalt kasutatavateks ja neid ei saa seega kaitsta, on pigem väljendatud direktiivi artiklis 6, mitte artiklites 2 või 3. Selle argumentiga ei saa nõustuda.
58. Direktiivi artiklis 6 on nimelt sätestatud juba registreeritud kaubamärgi mõju piirang. Komisjoni argument rõhutab seisukohta, et registreerimistaotluse läbivaatamisel peab toimuma direktiivi artiklis 3 ette nähtud keeldumispõhjuste miinimumkontroll, kuna ohu, et ettevõtjad omandavad mõne tähise, mis peaks jääma vabalt kasutatavaks, neutraliseerivad artiklist 6 tulenevad piirangud registreeritud kaubamärgi mõju rakendamise etapis. Kirjeldatud arutluskäigu tulemuseks on sisuliselt see, et pädevalt ametiasutuselt võetakse kohustus hinnata direktiivi artiklis 3 toodud keeldumispõhjusi

kaubamärgi registreerimisel, andmaks kohustus üle kohtule, kelle ülesanne on tagada kaubamärgist tulenevate õiguste konkreetne kasutamine.

59. Niisugune lähenemine on vastuolus direktiivi süsteemiga, mis tugineb registreerimisele eelnevale kontrollile, mitte *a posteriori* kontrollile. Miski direktiivis sätestatust ei võimalda selle artiklist 6 niisugust järeldust teha. Direktiivi artiklites 2 ja 3 täpsustatud registreerimise takistuste arv ja üksikasjalikkus ning registreerimisest keeldumise puhul kaebuste esitamise võimaluste ulatuslikkus viitavad vastupidi sellele, et registreerimistaotluse kontroll ei või olla minimaalne. See kontroll peab kaubamärkide põhjendamatu registreerimise vältimiseks olema range ja täielik. Nagu Euroopa Kohus on varem otsustanud, tuleb õiguskaitse ja hea halduse eesmärgil veenduda, et ei registreeritaks kaubamärke, mille kasutamist on võimalik tulemuslikult vaidlustada (29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507, punkt 21).
60. Järelikult tuleb kolmandale eelotsuse küsimusele vastata, et selleks, et hinnata kindlaksmääratud värvusel kaubamärgina olla võivat eristusvõimet, tuleb võtta arvesse üldist huvi hoiduda põhjendamatult piiramast värvuste vaba kasutatavust teistele ettevõtjatele, kes pakuvad sama laadi kaupu või teenuseid kui need, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse.

Esimene küsimus ja teise küsimuse punkt a

61. Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib esimese küsimusega ja teise küsimuse punktiga a sisuliselt teada, kas värvusel kui sellisel on eristusvõime direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b ja lõike 3 tähenduses, ja kui see on nii, siis millistel tingimustel.
62. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on kaubamärgi peamine ülesanne tagada tarbijale või lõppkasutajale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste päritolu, võimaldades tal ilma võimaliku segiajamiseta eristada neid kaupu või teenuseid muud päritolu kaupadest või teenustest (vt eelkõige eespool viidatud kohtuotsus Canon, punkt 28, ja 4. oktoobri 2001. aasta otsus kohtuasjas C-517/99: Merz & Krell, EKL 2001, lk I-6959, punkt 22). Kaubamärk peab eristama asjaomased kaubad või teenused konkreetselt ettevõtjalt pärinevana. Sellega seoses tuleb arvesse võtta nii kaubamärkide tavapärasest kasutamist päritolutähistena asjaomastes sektorites kui ka asjaomase avalikkuse taju.

63. Asjaomane avalikkus, nagu see on määratletud käesoleva kohtuotsuse punktis 46, koosneb keskmistest tarbijatest, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikud ja arukad.
64. Tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalik erinevaid kaubamärke otseselt võrrelda, ta peab usaldama neist jäänud ebatäiuslikku mälu (vt eri kontekstides eespool viidatud kohtuotsus Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26, ja 20. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas C-291/00: LTJ Diffusion, EKL 2003, lk I-2799, punkt 52).
65. Asjaomane avalikkus ei pruugi tajuda värvusest kui sellisest koosnevat kaubamärki samamoodi kui sõna- või kujutismärki, mis koosneb tähisest, mis ei sõltu selle kauba välimusest, mida kaubamärk tähistab. Kuigi avalikkus on harjunud kohe tajuma sõna- või kujutismärke tähistena, mis viitavad kauba päritolule, ei ole see tingimata nii siis, kui tähis sulandub ühte selle kauba omadusega, mille jaoks tähise registreerimist kaubamärgina taotletakse. Mis tahes kujutis- või sõnaosa puudumisel ei tee keskmised tarbijad harilikult kauba päritolu kohta järeldusi kauba kuju või selle pakendi kuju alusel, sest värvust kui sellist ei kasutata praeguse kaubandustava kohaselt põhimõtteliselt identifitseerimisvahendina. Värvusel kui sellisel puudub tavaliselt olemusest tulenev võime eristada teatava ettevõtja kaupu.
66. Kui tegemist on värvuse kui sellisega, siis võib sellel olla enne igasugust kasutamist eristusvõime vaid erilistel tingimustel, eelkõige kui neid kaupu ja teenuseid, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse, on vähe ja kui asjaomane turg on väga spetsiifiline.
67. Isegi kui värvusel kui sellisel puudub *ab initio* eristusvõime direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses, võib see siiski direktiivi artikli 3 alusel omandada kasutamise käigus eristusvõime seoses taotluses loetletud kaupade ja teenustega. Kaubamärk võib niisuguse eristusvõime muu hulgas omandada pärast asjaomase avalikkuse tavapärase harjutamise protsessi. Sellisel juhul tuleks pädeval asutusel hinnata igakülgset neid asjaolusid, mis võivad tõendada, et kaubamärk on muutunud võimeliseks identifitseerida asjaomase kauba konkreetselt ettevõtjalt pärinevana ja seega eristama seda kaupa teiste ettevõtjate kaubast (eespool viidatud kohtuotsus Windsurfing Chiemsee, punkt 49).
68. Seega tuleb esimesele eelotsuse küsimusele vastata, et värvus kui selline ilma ruumilise piirituseta võib seoses teatavate kaupade ja teenustega oma-

da eristusvõimet direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b ja lõike 3 tähenduses, eelkõige tingimusel, et seda saab esitada graafiliselt, nii et see kujutis on selge, täpne, iseenesest täielik, kergesti märgatav, arusaadav, püsiv ja objektiivne. Viimati nimetatud tingimusele ei vasta asjaomase värvuse üksnes paberil kujutamine, kuid võib vastata selle värvi tähistamine rahvusvaheliselt tunnustatud värvimääratluskoodi abil.

69. Teise eelotsuse küsimuse punktile a tuleb vastata, et seda, et värvusel kui sellisel on eristusvõime direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b ja lõike 3 tähenduses, võib tõdeda tingimusel, et asjaomase avalikkuse taju arvestades on kaubamärk võimeline identifitseerima kauba või teenuse, mille jaoks registreerimist taotletakse, konkreetselt ettevõtjalt pärinevana ja seega eristama seda kaupa või teenust teiste ettevõtjate omadest.

Teise küsimuse punkt b

70. Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib teise küsimuse punktiga b teada, kas asjaolu, et värvi registreerimist kaubamärgina taotletakse suure arvu kaupade või teenuste jaoks või hoopis konkreetse kauba või teenuse jaoks või konkreetse kauba- või teenuserühma jaoks, on asjakohane hinnates seda, kas kõnealusel värvil on eristusvõime direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.
71. Käesoleva kohtuotsuse punktides 56, 66 ja 67 toodud kaalutlusi arvestades tuleb teise eelotsuse küsimuse punktile b vastata, et asjaolu, et värvuse kui sellise registreerimist kaubamärgina taotletakse suure arvu kaupade või teenuste jaoks või hoopis konkreetse kauba või teenuse jaoks või konkreetse kauba- või teenuserühma jaoks, on koos teiste konkreetse vaidluse asjaoludega asjakohane nii selle värvi eristusvõime hindamisel, mille jaoks kaubamärki taotletakse, kui ka selle hindamisel, kas selle registreerimine oleks vastuolus üldise huviga hoiduda põhjendamatult piiramast värvuste vaba kasutatavust teistele ettevõtjatele, kes pakuvad sama laadi kaupu või teenuseid kui need, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse.

Neljäs küsimus

72. Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib neljanda küsimusega sisuliselt teada saada, kas selle hindamiseks, kas kaubamärgil on eristusvõime direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b ja lõike 3 tähenduses, peab kaubamärkide registreerimise valdkonnas pädev ametiasutus läbi viima abstraktse kontrolli

või konkreetse, kõiki vaidluse asjaolusid ja eelkõige kaubamärgi kasutamist arvestava kontrolli.

73. Esiteks tuleb märkida, et direktiivi põhjenduses 12 on täpsustatud, et „töösutsumandi kaitse Pariisi konventsioon on siduv kõigi ühenduse liikmesriikide jaoks” ja et „on oluline, et käesoleva direktiivi sätted oleksid Pariisi konventsiooni sätetega täielikus kooskõlas.”
74. Pariisi konventsiooni artikli *6quinquies* C osa lõige 1 täpsustab aga, et „kaubamärgi kaitstavuse kindlakstegemisel tuleb arvesse võtta kõiki asjaolusid, eriti kaubamärgi kasutamise kestust.”
75. Teiseks taotletakse tähise registreerimist kaubamärgina alati seoses registreerimistaotluses mainitud kaupade või teenustega. Nii tuleb kaubamärgi eristusvõimet hinnata ühest küljest seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks registreerimist taotletakse, ning teisest küljest seoses sellega, kuidas asjamine avalikkus seda kaubamärki tajub.
76. Kuna kaubamärkide registreerimiseks pädev ametiasutus peab veenduma, et tähisel ei puudu eristusvõime seoses selle ettevõtja kaupade või teenustega, kes taotleb selle registreerimist kaubamärgina, siis ei saa ta teostada kontrolli *in abstracto*, vaid kontrolli peab tingimata läbi viima *in concreto*. Kõnealuse kontrolli puhul tuleb arvesse võtta kõiki konkreetse vaidluse asjaolusid, sealhulgas vajaduse korral selle tähise kasutamist, mille registreerimist kaubamärgina taotletakse.
77. Järelikult tuleb neljandale eelotsuse küsimusele vastata, et selle hindamiseks, kas kaubamärgil on eristusvõime direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses, peab kaubamärkide registreerimise valdkonnas pädev ametiasutus läbi viima konkreetse kontrolli, võttes arvesse kõiki vaidluse asjaolusid, eelkõige kaubamärgi kasutamist.

Kohtukulud

78. Euroopa Kohtule märkusi esitanud Madalmaade valitsuse, Ühendkuningriigi valitsuse ning komisjoni kohtukulused ei hüvitata. Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus siseriiklikus kohtus poolelioleva kohtuasja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus.

Esitatud põhjendustest lähtudes

EUROOPA KOHUS,

vastuseks Hoge Raad der Nederlandeni 23. veebruari 2001. aasta kohtumäärusega esitatud küsimustele, otsustab:

1. Värvus kui selline ilma ruumilise piirituseta võib seoses teatavate kaupade ja teenustega omada eristusvõimet nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 3 lõike 1 punkti b ja lõike 3 tähenduses, eelkõige tingimusel, et seda saab esitada graafiliselt, nii et see kujutis on selge, täpne, iseenesest täielik, kergesti märgatav, arusaadav, püsiv ja objektiivne. Viimati nimetatud tingimusele ei vasta asjaomase värvi üksnes paberil kujutamine, kuid võib vastata selle värvi tähistamine rahvusvaheliselt tunnustatud värvimääratluskoodi abil.

2. Värvusel kaubamärgina olla võiva eristusvõime hindamiseks tuleb arvesse võtta üldist huvi hoiduda põhjendamatult piiramast värvuste vaba kasutatavust teistele ettevõtjatele, kes pakuvad sama laadi kaupu või teenuseid kui need, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse.

3. Värvuse kui sellise puhul võib eristusvõimet direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti b ja lõike 3 tähenduses tunnustada tingimusel, et asjaomase avalikkuse taju osas on kaubamärk võimeline identifitseerima kauba või teenuse, mille jaoks registreerimist taotletakse, konkreetselt ettevõtjalt pärinevana ja seega eristama seda kaupa või teenust teiste ettevõtjate omadest.

4. Asjaolu, et värvuse kui sellise registreerimist kaubamärgina taotletakse suure arvu kaupade või teenuste jaoks või hoopis konkreetse kauba või teenuse jaoks või konkreetse kauba- või teenuserühma jaoks, on koos teiste konkreetse vaidluse asjaoludega asjakohane nii selle värvuse eristusvõime hindamisel, mille jaoks kaubamärki taotletakse, kui ka selle hindamisel, kas selle registreerimine oleks vastuolus üldise huviga hoiduda põhjendamatult piiramast värvuste vaba kasutatavust teistele ettevõtjatele, kes pakuvad sama laadi kaupu või teenuseid kui need, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse.

5. Selle hindamiseks, kas kaubamärgil on eristusvõime direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses, peab kaubamärkide registreerimise valdkonnas pädev ametiasutus läbi viima konkreetse kontrolli, võttes arvesse kõiki vaidluse asjaolusid, eelkõige kaubamärgi kasutamist.

[Allkirjad]

EUROOPA KOHTU OTSUS

12. detsember 2002

(Kaubamärgid – Õigusnormide ühtlustamine – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artikkel 2 – Tähised, millest kaubamärk võib koosneda – Tähised, mida on võimalik graafiliselt esitada – Lõhnatähised)

Kohtuasjas C-273/00,

milles Bundespatentgericht (Saksamaa) taotles Euroopa Kohtult EÜ asutamislepingu artikli 234 alusel eelotsust menetluses, mille algatas

Ralf Sieckmann,

nõukogu esimese 1988. aasta 21. detsembri direktiivi 89/104/EMÜ, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989 L 40, lk 1; edaspidi „direktiiv“) artikli 2 tõlgendamise küsimuses, on

EUROOPA KOHUS,

koosseisus: president G. C. Rodríguez Iglesias, kodade esimehed M. Wathelet, R. Schintgen, C. W. A. Timmermans, kohtunikud C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, V. Skouris, F. Macken (ettekandja), N. Colneric ja J. N. Cunha Rodrigues,

kohtujurist: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

kohtusekretär: üksuse juhataja D. Louterman-Hubeau,

võttes arvesse kirjalikud märkused, mille esitasid:

- patendiadvokaat (*Patentanwalt*) hr Sieckmann isiklikult,
- Austria valitsuse nimel esindaja C. Pesendorfer,
- Ühendkuningriigi valitsuse nimel esindaja R. Magrill ja vandeadvokaat D. Alexander,
- Euroopa Ühenduste Komisjoni nimel esindaja K. Banks ja advokaat (*Rechtsanwalt*) W. Berg,

võttes arvesse kohtuistungis ettekannet,

olles ära kuulunud hr Sieckmanni ja komisjoni suulised märkused 2. oktoobri 2001. aasta kohtuistungil,

olles ära kuulunud kohtujuristi arvamuse 6. novembri 2001. aasta istungil, on teinud järgmise

otsuse.

1. Määrusega 14. aprillist 2000, vastu võetud Euroopa Kohtus 10. juulil 2000, esitas Bundespatentgericht (Riiklik Patendikohus) EÜ artikli 234 alusel Euroopa Kohtule taotluse eelotsuse saamiseks kahes küsimuses nõukogu esimese 1988. aasta 21. detsembri direktiivi 89/104/EMÜ, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise (EÜT 1989 L 40, lk 1; edaspidi „direktiiv“) artikli 2 tõlgendamise küsimuses.
2. Need küsimused tõstatati hr Sieckmanni poolt algatatud kohtuasjas Deutsches Patent- und Markenamt (Saksa Patendi- ja Kaubamärgiameti) keeldumise vastu registreerida lõhnamärk märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (15. juunist 1957, koos redaktsioonide ja muudatustega) klassides 35, 41 ja 42 toodud mitmesuguste teenuste suhtes.

Asjakohased sätted

Ühenduse õigusnormid

3. Preambuli esimese punkti kohaselt on direktiivi eesmärgiks ühtlustada liikmesriikide kaubamärke käsitlevad õigusaktid, et tühistada nendes sisalduvad erinevused, mis võivad takistada kaupade vaba liikumist ja teenuste osutamise vabadust ning moonutada konkurentsi ühisturul. Preambuli kolmanda punkti kohaselt ei ole direktiiv kavandatud nende õigusaktide täiemahuliseks ühtlustamiseks.
4. Direktiivi preambuli seitsmes punkt sätestab:
„ ... õigusaktide ühtlustamise eesmärkide saavutamise eeldab, et registreeritud kaubamärkide omandamise ja valdamise tingimused oleksid kõigis liikmesriikides üldiselt identsed; ... selleks on vaja loetleda nende tähiste näidised, mis võivad moodustada kaubamärgi, tingimusel, et sellised tähised võivad eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest; ...“.
5. Direktiivi artikkel 2 sisaldab rea näiteid tähistest, millest kaubamärk võib koosneda. Artikkel 2 kõlab järgmiselt:

„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.“

6. Direktiivi artikli 3 (pealkirjaga „Kaubamärgi andmisest keeldumise või kaubamärgi tühistamise põhjused“) lõige 1 sätestab:

„Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need kehtetuks tunnistada:

- a) tähiseid, millest kaubamärk ei saa koosneda;
- b) kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad;

...“.

Siseriiklikud õigusnormid

7. Seadusega „Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen“ (Saksa seadus kaubamärkide ja muude tunnismärkide kaitse kohta) 25. oktoobrist 1994 (BGBl. 1994 I, lk 3082; edaspidi „Markengesetz“) kanti direktiivi üle Saksa õigusesse. See jõustus 1. jaanuaril 1995.

8. Markengesetzi paragrahvi 3 lõige 1 sätestab:

„Mis tahes tähis, eelkõige nimed, sealhulgas isikunimed, kujutised, tähed, numbrid, akustilised tähised ja kolmemõõtmelised kujutised, sealhulgas kaupade või nende pakendi kuju ja nende kujutamise muud aspektid, kaasa arvatud värvid ja värvikombinatsioonid, mis võimaldab eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest, võib olla kaitstud kui kaubamärk.“

9. Markengesetzi paragrahvi 8 lõike 1 alusel tähised, „mida ei ole võimalik graafiliselt esitada“, ei kuulu registreerimisele ja paragrahvi 8 lõike 2 punkti 1 alusel ei kuulu registreerimisele kaubamärgid, mis ei ole eristatavad.

Põhimenetlus ja eelotsuseks esitatud küsimused

10. Hr Sieckmann deponeeris kaubamärgi Deutsches Patent- und Markenamtis Nizza kokkuleppe (15. juunist 1957, koos redaktsioonide ja muudatustega) klassidesse 35, 41 ja 42 kuuluvate mitmesuguste teenuste suhtes, sealhulgas

reklaam, ärijuhtimine, kontoriteenused (klass 35), haridus, väljaõpe, meelelahutus ning spordi- ja kultuuriüritused (klass 41), toitlustuse korraldamine, tähtajaline majutus, meditsiini-, hügieeni- ja iluhooldusteenused, veterinaar- ja põllumajandusteenused, juriidilised teenused, teaduslikud ja tööstuslikud uurimused, programmeerimine ja teenused, mida ei saa liigitada muudesse klassidesse (klass 42).

- 11.** Taotlusvormi osas „Kaubamärgi reproduktsioon“, mida nõutakse Markengesetzi paragrahvi 8 lõike 1 ning direktiivi artikli 2 kohaselt, mis sätestab, et kaubamärgi moodustamiseks peab tähist olema võimalik graafiliselt esitada, viitas hr Sieckmann kirjeldusele, mis oli lisana juurde lisatud tema registreerimistaotlusele. See kirjeldus kõlab nii:

„Taotletakse kaubamärgikaitset lõhnamärgile, mis on deponeeritud Deutsches Patent- und Markenamtis, mis on puhas keemiline aine metüültsinnamaat (= kaneelhappe metüülester), mille struktuurivalem on toodud allpool. Selle lõhnamärgi näidiseid on võimalik hankida kohalikelt laboratooriumidelt, mis on loetletud Deutsche Telekom AG Gelbe Seitenil (kollastel lehekülgedel) või näiteks läbi ettevõtte E. Merck Darmstadtis.



- 12.** Juhul kui eelmises punktis esitatud kirjeldus ei ole piisav taotlusnõude täitmiseks Markengesetzi paragrahvi 32 lõigete 2 ja 3 alusel, tegi põhikohtuasjas nõude esitaja sellele kirjeldusele järgmise lisanduse:

„Käesolevaga teatab kaubamärgi taotleja oma nõusolekust lubada kontrollida toimekuid, mis on seotud deponeeritud lõhnamärgiga „metüültsinnamaat“ vastavalt Markengesetzi paragrahvi 62 lõikele 1 ja Markenverordnung (kaubamärgimäärus) paragrahvi 48 lõikele 2.“

- 13.** Hr Sieckmann esitas koos registreerimisavaldusega tähise lõhnanäidise väikses konteineris ja väitis, et lõhna kirjeldatakse tavaliselt kui „palsamlikult mahlakas kerge kaneeli varjundiga“.
- 14.** Deutsches Patent- und Markenamt keeldus kaubamärgi registreerimise taotlusest põhjendusega, et on kaheldav, kas taotletavat kaubamärki on võimalik registreerida Markengesetzi paragrahvi 3 lõike 1 alusel ning esitada graafiliselt sama seaduse paragrahvi 8 lõike 1 kohaselt. Kõigele lisaks ei olnudki vajadust kindlaks määrata, kas tähist on võimalik kaubamärgina registreeri-

da ja graafiliselt esitada, sest Markengesetzi paragrahvi 8 lõike 2 kohaselt välistas tähise registreerimise igal juhul selle eristusvõime puudumine.

15. Hr Sieckmanni esitatud apellatsioonis nimetatud keeldumise vastu leidis Bundespatentgericht, et vastavalt Markengesetzi paragrahvi 3 lõikele 1 võib teoreetiliselt olla võimalik aktsepteerida lõhnu kaubandustegevuses kui sõltumatut vahendit ettevõtte identifitseerimiseks.
16. Eelotsust taotlev kohus leidis, et deponeeritud märgi põhjal peaks olema võimalik eristada eespool nimetatud teenuseid ning märki ei saaks pidada puhtalt nende teenuste omadusi kirjeldavaks.
17. Vastandlikult avaldas kõnealune kohus kahtlust, kas selline lõhnamärk, nagu pooleliolevas kohtuasjas arutusel, saab täita graafilise kujutatavuse nõudeid, nagu on sätestatud Markengesetzi paragrahvi 8 lõikes 1.
18. Bundespatentgerichti arvates on tähise graafiline kujutatavus registreerimise kriteerium, mida tuleb apellatsioonimenetluses endastmõistetavalt käsitleda esmajärjekorras muude keeldumise põhjenduste suhtes, mis on välja toodud Markengesetzi paragrahvi 8 lõikes 2; tähist ei saa registreerida, kui seda ei ole võimalik graafiliselt esitada, isegi kui seda aktsepteeritakse kaubandustegevuses kui teatud ettevõtte kaubamärki, mistõttu ei kehti selle suhtes Markengesetzi paragrahvi 8 lõike 2 punktides 1–3 sätestatud keeldumise põhjused, iseäranis eristusvõime puudumise tõttu.
19. Kuna kohus võttis seisukoha, et Markengesetzi paragrahvi 8 lõiget 1 tuleb tõlgendada viisil, mis on kooskõlas direktiivi artikliga 2, otsustas Bundespatentgericht menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule eelotsuse saamiseks järgmised küsimused:

„1) kas esimese nõukogu direktiivi (89/104/EMÜ) 21. detsembrist 1988, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, artiklit 2 tuleb tõlgendada tähenduses, et väljend „tähist, mida on võimalik graafiliselt esitada“ hõlmab ainult neid tähisteid, mida on võimalik reprodutseerida vahetult nende nähtavas vormis või tuleb seda mõista ka tähenduses: tähist – nagu näiteks lõhnad või helid – mida ei saa *per se* visuaalselt tajuda, kuid saab reprodutseerida kaudselt, kasutades teatud abivahendeid;

- 2) kui esimesele küsimusele vastatakse laia tõlgendusega, kas siis artiklis 2 toodud graafilise kujutatavuse nõuded on täidetud, kui lõhna reprodutseerimise aluseks on:
 - a) keemiline valem;
 - b) kirjeldus (mis avaldatakse);
 - c) deponeeritud näidis või
 - d) kombinatsioon eelnimetatud asendusreproduktioonidest?“
20. 30. aprillil 2002 esitas hr Sieckmann kohtukantsleile avalduse, milles palus taaslustada suulist menetlust, mis oli lõpetatud 6. novembril 2001 kohtujuristi arvamuse väljakuulutamisega.
21. Oma taotluse toetuseks väidab hr Sieckmann, et nimetatud arvamus ei käsitle spetsiifiliselt käesolevat kohtuasja ning et kohtujurist eksis oma arvamuse punktis 42.
22. Euroopa Kohus võib omal algatusel, kohtujuristi ettepanekul või menetlusosaliste taotlusel määrata suulise menetluse taaslustamise, vastavalt oma kodukorra artiklile 61, kui kohus leiab, et tal puudub küllaldane teave või kui kohtuasja tuleb käsitleda vaidluse baasilt, mida ei ole poolte vahel vaieldud (vt liidetud kohtuasjad C-270/97 ja C-271/97 Deutsche Post [2000] EKL I-929, punkt 30, ja kohtuasi C-299/99 Philips [2002] EKL I-5475, punkt 20).
23. Euroopa Kohtu arvates omab ta kogu teavet, mis on vajalik põhimenetluses tõstatatud küsimustele vastamiseks.
24. Järelikult tuleb hr Sieckmanni taotlus tagasi lükata.

Esimene küsimus

25. Oma esimese küsimusega püüab eelotsusetaotluse esitanud kohus põhiliselt kindlaks teha, kas direktiivi artiklit 2 tuleb tõlgendada tähenduses, et kaubamärk võib koosneda tähisest, mida iseenesest ei ole võimalik tajuda visuaalselt.

Kohtule esitatud seisukohad

26. Hr Sieckmann väidab, et direktiivi artikkel 2 ei välista, et lõhnamärki oleks põhimõtteliselt võimalik registreerida. Ta väidab, et see säte hõlmab sellist

lõhnamärki, nagu ka helimärki, värve, hologramme ja muid „mittetraditsioonilisi“ märke.

27. Ta väidab, et „graafiliselt esitatud“ tuleb mõista kui „esitatud või elektrooniliselt esitatud või muul viisil deponeeritud“. Tema väitel tuleks keemiline struktuurivalem alati deponeerida Deutsches Patent- und Markenamtis koos tähise kirjelduse või näidiseega. Samuti väidab ta, et põhimenetluses arutusel olevat märki võib saada normaalsetes kogustes kohalikelt laborite varustajatelt või osaliselt otse rafineeritud orgaaniliste kemikaalide tootjatelt või turustajatelt. Teades keemilist nimetust, mis tuleks avaldada, peaks kolmandatel isikutel, kui nad on selle kemikaali juba ostnud ja olenemata näidise deposiidist või märgi lõhnakirjelduse avaldamisest, olema võimalik luua täpne, objektiivne ettekujutus märgist ja vajadusel võrrelda seda muude lõhnamomadustega.
28. Austria valitsuse arvates tuleneb registreeritud märkide kaitse kannetest kaubamärgiregistris, mis võimaldab üldsusel välja selgitada kolmandate isikute ainuõigus. Valitsus väidab, et võimalus registrit kasutades tajuda registreeritud märke visuaalselt on äärmiselt tähtis. Valitsus tuletab meelde, et vastavalt Austria Patendiameti pikaajalisele väljakujunenud praktikale kuulub kaubamärgikaitse mitte ainult tähistele, mida on võimalik vahetult graafiliselt esitada, s.t kahemõõtmelistele märkidele, vaid ka kolmemõõtmelistele märkidele, mis peavad registreerimismenetluses olema sellistena eriliselt tähistatud.
29. Austria valitsuse arvates näib olevat vajalik hinnata heli- või akustilisi tähiseid lõhnatähistest erinevalt, arvestades, mil määral saab selliseid tähiseid kindlaks teha graafilise esituse põhjal. Mis puutub helimärkidesse, siis on graafilise kujutatavuse alusel võimalik suhteliselt suurel määral kindlaks teha kaitstav objekt. Lõhnatähiste puhul on see Austria valitsuse arvates teisiti.
30. Ühendkuningriigi valitsuse väitel on üldteada, et kaubamärgisüsteemi tõhusaks toimimiseks on iga avalikesse registritesse kantud märgi defineerimisel vajalik selgus ja täpsus. Valitsus osutab, et direktiiv ei sea piiranguid viisile, kuidas märki graafiliselt esitada, ning piisab, kui registreerimiseks esitatud märki on võimalik esitada kujul, mis võimaldab selle samastamist ning mis on piisavalt selge ja täpne, et kaubamärgiregistri kasutaja saaks eksimatult kindlaks teha, millise märgiga selles registris on tegu.

31. Ühendkuningriigi valitsuse väitel peab märgi kujutamine, nii nagu see registris esineb, vastama järgmistele tingimustele: esiteks peaks kõnealuse tähise esitus olema iseenesest piisavalt täielik; teiseks peaks see olema kõlblik asendama taotleja poolt kasutatud või kasutamiseks pakutud tähist, sest ta esindab selgelt ja täpselt üksnes kõnealust tähist; lõpuks, esitust peavad mõistma registrit kontrollivad isikud. Ühendkuningriigi valitsus leiab, et põhimõtteliselt ei ole põhjust, miks lõhnamärki ei oleks võimalik graafiliselt esitada direktiivi artikli 2 tähenduses.
32. Komisjon väidab, et direktiivi artikli 2, mis sisaldab mittetäielikku loetelu kaubamärki moodustavatest tähistest, sõnastuse tõttu on võimalik, et kaubamärgid võivad sisaldada ka tähiseid – näiteks lõhnatähiseid, mida teatavasti ei saa tajuda *per se* visuaalselt, kuid mida saab teha nähtavaks graafiliselt esitamise teel.
33. Ometi on komisjoni väitel võimalik tähist kaubamärgina registreerida vaid juhul, kui registreerimistaotluse objekti saab selgelt ja täpselt määratleda. Graafilise esituse eesmärgiks on luua selge, täpne ja objektiivne kujutis märgist. See punkt on eriti oluline õigussüsteemis, kus kaubamärgiõigused omandatakse deposiidi ja kandega avalikus registris. Sellises süsteemis peab märgi täielik graafiline esitus olema seega tagatud registri enda poolt, nii et registreerimisest tuleneva kaitse täpne ulatus on kindlaks määratud ja märgist tulenevad õigused on piiritletud eelkõige teistest märkidest tulenevate õigustega.

Kohtu järeldused

34. Kõigepealt tuleks meelde tuletada, et kaubamärgiga antava õiguskaitse eesmärk on eelkõige tagada kaubamärk kui päritolutähis, nagu on sätestatud direktiivi preambuli kümnendas punktis.
35. Kohtupraktikast on samuti ilmne, et kaubamärgi oluline eesmärk on tagada märgiga tähistatud kauba või teenuse päritolu samasus tarbija või lõppkasutaja jaoks, võimaldades ilma segiajamise võimaluseta eristada kõnealust kaupa või teenust muudest, erinevat päritolu kaupadest ja teenustest; ning selleks et kaubamärk saaks täita oma olulist rolli moonutamata konkurentsi süsteemis, mida EÜ asutamislepinguga püütakse kehtestada, peab ta pakuma garantiid, et kõik seda kaubamärki kandvad kaubad ja teenused on toodetud või tarnitud ühe ettevõtte juhtimisel, kes ühtlasi vastutab nende kvaliteedi eest (vt eelkõige kohtuasi C-349/95 Loendersloot [1997] EKL I-

6227, punktid 22 ja 24; kohtuasi C-39/97 Canon [1998] EKL I-5507, punkt 28, ja Philips, punkt 30).

36. Direktiivi eesmärk, nagu väljendatud preambuli esimeses ja seitsmendas lõigus, on ühtlustada praegu liikmesriikides kohaldatavad kaubamärke käsitlevad õigusaktid ja teha registreeritud kaubamärkide omandamise ja valdamise tingimused kõigis liikmesriikides identseks, et kaotada nende õigusaktide vahel erinevused, mis võivad takistada kaupade vaba liikumist ja teenuste osutamise vabadust ning moonutada konkurentsi ühisturul.
37. Kaubamärkide registreerimise süsteem moodustab nende kaitse olulise osa, mis aitab kaasa õiguskindlusele ja mõistlikule valitsemisele nii ühenduse õiguse kui ka siseriiklike õiguste osas.
38. Selles suhtes tuleb kõigepealt märkida, et kaubamärgiõigused omandatakse kas märgi deponeerimise ja registreerimise teel või märgi kasutamise käigus, nagu sätestatud direktiivi preambuli neljandas lõigus. Ometi sätestab artikkel 1 samas, et direktiivi kohaldatakse ainult kaubamärkide suhtes, mis on registreeritud või mille registreerimiseks on esitatud avaldus liikmesriigis või Beneluxi kaubamärgiametis või mille rahvusvaheline registreerimine kehtib liikmesriigis. Pealegi on nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994 L 11, lk 1) preambuli kuuendas lõigus sätestatud, et ühenduse kaubamärgist tulenevad õigused omandatakse ainult registreerimise teel.
39. Direktiivi artiklis 2 on sätestatud, et kaubamärgi võivad moodustada mis tahes tähised, kui esiteks on neid võimalik graafiliselt esitada ja teiseks on selliste tähiste põhjal võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.
40. Direktiivi artikli 3 lõike 1 punktis a kehtestatud reegli kohaselt ei registreerita tähiseid, millest kaubamärk ei saa koosneda, või kui nad on registreeritud, võib need kehtetuks tunnistada.
41. Direktiivi artikli 5 lõike 1 kohaselt annab registreeritud kaubamärk omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Nende õiguste täpne toimimisulatus tagatakse registreerimisega.
42. Eeltoodust tulenevalt on vaja kindlaks teha, kas direktiivi artiklit 2 tuleb tõlgendada tähenduses, et kaubamärk võib koosneda tähisest, mida iseeneest ei ole võimalik visuaalselt tajuda.

43. Direktiivi artikli 2 eesmärk on määratleda, millist tüüpi tähistest võib kaubamärk koosneda. See säte ütleb, et kaubamärgi võivad moodustada „eelkõige nimed, sealhulgas isikunimed, kujutised, tähed, numbrid või kaupade või nende pakendi kuju...“. Eeldatavasti on siin mainitud ainult tähiseid, mida on võimalik visuaalselt tajuda, mis on kahe- või kolmemõõtmelised ja mida saab seetõttu esitada tähtede või kirjamärkide või pildi abil.
44. Siiski ilmneb nii direktiivi artikli 2 kui ka preambuli seitsmenda punkti sõnastusest, mis viitab kaubamärgi moodustada võivate tähiste „näidiste loetelule“, et see loetelu ei ole ammendav. Järelikult see seadusesäte, kuigi selles pole mainitud tähiseid, mida iseenesest ei ole võimalik visuaalselt tajuda – näiteks lõhnad, ometi neid ka otsesõnu ei välista.
45. Nimetatud asjaoludel peab direktiivi artiklit 2 tõlgendama tähenduses, et kaubamärgi võib moodustada tähis, mida iseenesest ei ole võimalik visuaalselt tajuda, tingimusel, et seda saab esitada graafiliselt.
46. Nimetatud graafiline esitus peab võimaldama tähist esitada visuaalselt, eriti kujutiste, joonte või kirjamärkide abil, nii et seda saaks täpselt identifitseerida.
47. Selline tõlgendus on vajalik kaubamärkide registreerimise süsteemi mõistlikuks toimimiseks.
48. Esiteks on graafilise kujutatavuse nõude eesmärk defineerida eelkõige märki ennast, et määrata kindlaks registreeritud märgiga omanikule tagatud kaitse täpne objekt.
49. Teiseks muudab kaubamärgi kandmine avalikku registrisse märgi kättesaadavaks pädevatele asutustele ja üldsusele, eelkõige ettevõtjatele.
50. Ühest küljest peavad pädevad asutused selgelt ja täpselt teadma kaubamärgi moodustavate tähiste olemust, et neil oleks võimalik täita oma kohustusi registreerimisavalduste eelneval läbivaatamisel ning nõuetekohase ja täpse kaubamärgiregistri avaldamisel ja korras hoidmisel.
51. Teisest küljest peab ettevõtjatel olema võimalik selgelt ja täpselt välja uurida oma praeguste või tulevaste konkurentide tehtud märgi registreerimised või registreerimise taotlused ning seega saada asjakohast teavet kolmandate isikute õiguste kohta.

52. Et registri kasutajad saaksid kindlaks määrata märgi täpse laadi registreerimise alusel, peab märgi graafiline esitus registris olema iseenesest täielik, lihtsalt kättesaadav ja mõistetav.
53. Selleks, et täita oma rolli registreeritud kaubamärgina, peab tähis võimaldama alati ühemõttelist ja ühesugust tajumist, nii on märk justkui päritolu tagatis. Lähtudes kaubamärgi kehtivusajast ning asjaolust, et seda saab direktiivi kohaselt uuendada mitmeks perioodiks, peab esitus olema kestev.
54. Lõpuks, esitus peab eriti vältima mis tahes subjektiivsuse elementi tähise samastamise ja tajumise protsessis. Järelikult peavad graafilise esituse vahendid olema ühemõttelised ja objektiivsed.
55. Eeltoodud märkustest tulenevalt peab vastus esimesele küsimusele olema, et direktiivi artiklit 2 tuleb tõlgendada tähenduses: kaubamärgi võib moodustada tähis, mida iseenesest ei ole võimalik visuaalselt tajuda, tingimusel, et seda saab esitada graafiliselt, eelkõige kujutiste, joonte või kirjamärkide abil ning et esitus on selge, täpne, iseenesest täielik, kergesti kättesaadav, mõistetav, kestev ja objektiivne.

Teine küsimus

56. Oma teise küsimusega püüab eelotsust taotlev kohus põhiliselt kindlaks teha, kas direktiivi artiklit 2 tuleb tõlgendada tähenduses, et sellise lõhnatähise, nagu põhimenetluses arutusel, puhul on graafilise kujutatavuse nõuded täidetud keemilise valemi, sõnalise kirjelduse, lõhnanäidise deponeerimise või nende elementide kombinatsiooniga.

Kohtule esitatud seisukohad

57. Hr Sieckmann soovib mõiste „graafiliselt esitatud“ direktiivi tähenduses laia tõlgendamist. Süstemaatilises tõlgenduses ja kaubamärgiametite praktikas tuleks „graafiliselt esitatud“ mõista kui „esitatud või elektrooniliselt esitatud või muul viisil deponeeritud“.
58. Mis puutub lõhna esitamisse keemilise valemi abil, siis märgib põhimenetluses nõude esitaja, et kuigi molekulaarne valem – käesoleval juhul $C_{10}H_{10}O_2$ – ei näita mingil viisil, kuidas nende elementide aatomid on kokku liidetud, siis struktuurne valem – käesoleval juhul $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$ – võimaldab selgesti eristada puhast keemilist ainet. Pealegi saab puhast keemilist ainet, käesoleval juhul metüülsinnamaati, eristada selle keemilise nime järgi.

59. Mis puutub lõhna esitamisse kirjeldusena, siis osutab hr Sieckmann, et lõhnamärgid juba eksisteerivad Euroopa Ühenduses ja Ameerika Ühendriikides ning et põhimenetluses arutusel olev lõhnatähis, mis oli registreerimistaotluse objektiks, põhineb „palsamlikult mahlakal kerge kaneeli varjundiga lõhnal“, mis vastab Euroopa Liidu parfüümitööstuses kasutatavale klassifikatsioonile.
60. Mis puudutab märgi esitust, mida kaitstakse selle näidise deponeerimisega, siis väidab hr Sieckmann, nagu ta juba põhjendas oma registreerimisavalduses, et seda märki võib hankida kohalikelt laborite varustajatelt või rafineeritud orgaaniliste kemikaalide tootjatelt või turustajatelt.
61. Kõnealuse kaubamärgi asendusreproduktsoonide kombinatsiooni osas teeb hr Sieckmann ettepaneku, nagu ka põhimenetluses (taotluse suhtes registreerida lõhnamärk puhta keemilise aine alusel), et eristamine toimub täpse keemilise nimetuse reprodutseerimisega, mis näidatakse kontaktaadressi all, millelt seda lõhna võib hankida, lisades vajadusel kõnealuse lõhna keemilise struktuurivalemi, samuti lõhna deposiidi abil, näiteks ekspertiise korraldavas kaubamärgiametis, vajadusel koos selle sõnalise kirjeldusega.
62. Austria ja Ühendkuningriigi valitsused ja komisjon väidavad, et teaduse praeguse taseme juures tekitab lõhnade ühtne graafiline esitamine märkimisväärseid probleeme.
63. Nende väitel ei võimalda üksnes lõhna keemiline valem kui selle graafiline esitus lõhna kindlat identifitseerimist, tingituna erinevatest faktoritest, mis mõjutavad viisi, kuidas saab lõhna tegelikult tajuda, näiteks selle kontsentratsioon, kogus, temperatuur või aine, mis lõhna kannab. Pealegi välistavad need elemendid võimaluse lõhnade esitamiseks lõhnanäidiste abil.
64. Ühendkuningriigi valitsus rõhutab eriti, et keemiline valem ei esinda keemilise aine enda lõhna. Keemilist valemist lugedes mõistavad vaid vähesed inimesed, millise tootega on tegu, ning isegi kui nad mõistavad, ei pruugi nad teada, kuidas see toode lõhnab. Pealegi muutuks tähise olemuse väljaselgitamine mitmetest keemilistest valemistest liiga koormavaks registrit kasutavatele isikutele.
65. Võimaluse osas kirjeldada lõhna sõnades väidab komisjon, et selline kirjeldus on läbi imbunud subjektiivsusest ning seda saab tõlgendada subjektiivselt, s.t eri inimeste poolt erinevalt.

66. Ühendkuningriigi valitsuse arvates on võimalik, et lõhna sõnaline kirjeldus võiks seda graafiliselt esitada direktiivi artikli 2 tähenduses. Asjaolud, mille puhul selline esitus oleks vastuvõetav, esinevad tõenäoliselt harva, peamiselt seetõttu, et taolist kirjeldust on raske muuta piisavalt selgeks ja täpseks kõnealuse tähise nõuetekohaseks esindamiseks.
67. Mis puutub lõhnanäidise deponeerimisse, siis väidavad Austria valitsus ja komisjon, et lõhn muutub aja jooksul lendumise või muude nähtuste tõttu ning et deposiit ei suuda seepärast luua kestvat lõhnamuljet, mis võiks moodustada graafilise esituse.
68. Ühendkuningriigi valitsus väidab veel, et sellises vormis kaubamärgi esitamise lubamine liikmesriikide kaubamärgiregistris ja Siseturu Ühtlustamise Ametis (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) nõuab märkimisväärseid muudatusi nendes registris ja registreerimise süsteemis nii liikmesriikides kui ka Ametis, ning selle tulemusel halveneks juurdepääs avalike registre olemasolevale süsteemile.

Kohtu järeldused

69. Mis puudutab keemilist valemist, siis on Ühendkuningriigi valitsus õigesti märkinud, et vaid vähesed inimesed tunneksid sellises valemis ära kõnealuse lõhna. Selline valem ei ole küllalt mõistetav. Lisaks, nagu Ühendkuningriigi valitsus ja komisjon väitsid, ei esinda keemiline valem aine lõhna, vaid ainet kui sellist ning samuti ei ole see piisavalt selge ega täpne. Seepärast ei ole keemiline valem esitus direktiivi artikli 2 tähenduses.
70. Mis puutub lõhna kirjeldusse, siis kuigi see on graafiline, ei ole ta piisavalt selge, täpne ega objektiivne.
71. Mis puudutab lõhnanäidise deponeerimist, siis ei kujuta see endast graafilist esitust direktiivi artikli 2 tähenduses. Pealegi ei ole lõhnanäidis piisavalt püsiv ega kestev.
72. Kui keemiline valem, sõnaline kirjeldus ega lõhnanäidise deposiit ei võimalda täita lõhnatähise graafilise esituse nõudeid, eelkõige selgust ja täpsust puudutavaid nõudeid, ei võimalda seda ka nende elementide kombinatsioon.
73. Eeltoodust tulenevalt peab teise küsimuse vastus olema, et lõhnatähise puhul ei vasta graafilise kujutatavuse nõuetele keemiline valem, kirjalik sõnaline kirjeldus, lõhnanäidise deposiit ega nende elementide kombinatsioon.

Kohtukulud

74. Kohtule märkusi esitanud Austria ja Ühendkuningriigi valitsuste ning komisjoni kantud kulud ei kuulu hüvitamisele. Kuna käesolev menetlus on põhimenetluse osaliste jaoks üks etapp siseriiklikus kohtus pooleliolevas haggis, teeb otsuse kulude kohta nimetatud kohus.

Sellest lähtuvalt

EUROOPA KOHUS,

vastuseks Bundespatentgerichti poolt 14. aprilli 2000. aasta määrusega talle esitatud küsimustele, otsustab:

- 1. Nõukogu esimese 1988. aasta 21. detsembri direktiivi 89/104/EMÜ, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, artiklit 2 tuleb tõlgendada tähenduses, et kaubamärgi võib moodustada tähis, mida iseenesest ei ole võimalik visuaalselt tajuda, tingimusel, et seda saab esitada graafiliselt, eelkõige kujutiste, joonte või kirjamärkide abil ning et see esitus on selge, täpne, iseenesest täielik, kergesti kättesaadav, mõistetav, kestev ja objektiivne.**
- 2. Lõhnatähise puhul ei vasta graafilise kujutatavuse nõuetele keemiline valem, kirjalik sõnaline kirjeldus, lõhnanäidise deposiit ega nende elementide kombinatsioon.**

[Allkirjad]

EUROOPA KOHTU OTSUS

27. november 2003

(Kaubamärgid – Õigusaktide ühtlustamine – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artikkel 2 – Tähisted, mis võivad moodustada kaubamärgi – Tähisted, mida saab graafiliselt esitada – Helimärgid – Noodikiri – Kirjalik kirjeldus – Onomatopoeetiline sõna)

Kohtuasjas C-283/01,

mille ese on Euroopa Kohtule EÜ artikli 234 alusel Hoge Raad der Nederlandeni (Madalmaad) esitatud eelotsusetaotlus nimetatud kohtu poolleli olevas menetluses järgmiste poolte vahel:

Shield Mark BV

ja

Joost Kist h.o.d.n. Memex,

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) artikli 2 tõlgendamiseks,

EUROOPA KOHUS,

koosseisus: V. Skouris kuuenda koja esimehe ülesannetes, kohtunikud J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, ja F. Macken (ettekandja),

kohtujurist: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

kohtusekretär: vanemametnik M.-F. Contet,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

- Shield Mark BV, esindajad: advokaadid T. Cohen Jehoram ja E. J. Morée,
- Madalmaade valitsus, esindaja: H. G. Sevenster,
- Prantsusmaa valitsus, esindajad: G. de Bergues ja A. Maitrepierre,
- Itaalia valitsus, esindaja: U. Leanza, keda abistas *avvocato dello Stato* O. Fiumara,
- Austria valitsus, esindaja: C. Pesendorfer,

- Ühendkuningriigi valitsus, esindaja: J. E. Collins, keda abistas *barrister* D. Alexander,
- Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad: N. B. Rasmussen ja H. H. Speyart,

arvestades kohtuistungil ettekannet,

olles 27. veebruari 2003. aasta kohtuistungil ära kuulanud Shield Mark BV (esindaja: T. Cohen Jehoram), Madalmaade valitsuse (esindaja: N. A. J. Bel ning komisjoni (esindajad: N. B. Rasmussen ja H. van Vliet) suulised märkused,

olles 3. aprilli 2003. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku, on teinud järgmise

otsuse.

1. Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) esitas 13. juuli 2001. aasta kohtuotsusega, mis saabus Euroopa Kohtusse 18. juulil 2001, EÜ artikli 234 alusel kaks eelotsuse küsimust 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) artikli 2 tõlgendamise kohta.
2. Need küsimused on tekkinud kohtuvaidluses, mille poolteks on Shield Mark BV (edaspidi „Shield Mark”) ja J. Kist, kes tegutseb nime „Memex” all, selle üle, et J. Kist kasutab oma tegevuse raames Beneluxi kaubamärgiametis varem registreeritud Shield Marki helimärke.

Õiguslik raamistik

Ühenduse õigusnormid

3. Direktiivi põhjenduse 1 kohaselt on direktiivi eesmärk ühtlustada kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktid selleks, et kaotada olemasolevad erinevused, mis võivad takistada kaupade vaba liikumist ja teenuste osutamise vabadust ning moonutada konkurentsi ühisturul. Nagu põhjendusest 3 tuleneb, ei ole direktiivi eesmärk liikmesriikide kaubamärke käsitlevate õigusaktide täiemahuline ühtlustamine.
4. Direktiivi põhjenduses 7 märgitakse, et „õigusaktide ühtlustamise eesmärkide saavutamine eeldab, et registreeritud kaubamärkide omandamise ja valdamise tingimused oleksid üldiselt kõigis liikmesriikides identsed” ning

et „selleks on vaja loetleda nende märkide näidised, mis võivad moodustada kaubamärgi, tingimusel, et sellised märgid võivad eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest”.

5. Direktiivi artikkel 2 „Tähised, millest kaubamärk võib koosneda” sisaldab põhjenduses 7 osutatud näitlikku loetelu. Selles on sätestatud:

„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.”

6. Direktiivi artikli 3 „Kaubamärgi andmisest keeldumise või kaubamärgi tühistamise põhjused” lõike 1 punktid a ja b näevad ette:

„Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need kehtetuks tunnistada:

- a) tähiseid, millest kaubamärk ei saa koosneda;
- b) kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad”.

Beneluxi riikides kehtivad õigusnormid

7. Belgia Kuningriik, Luksemburgi Suurhertsogiriik ja Madalmaade Kuningriik on ühendanud oma kaubamärgiseadused Beneluxi ühtseks kaubamärgiseaduseks (Trb. 1962, 58, ja Trb. 1983, 187; edaspidi „seadus”), mille rakendamist juhib ühine institutsioon Beneluxi kaubamärgiamet.
8. Nimetatud seadust muudeti 2. detsembri 1992. aasta protokolliga (Trb. 1993, 12; edaspidi „protokoll”), mis jõustus 1. jaanuaril 1996 ja mille eesmärk oli võtta direktiiv nende kolme liikmesriigi õigusesse üle.
9. Siiski ei peetud vajalikuks muuta seadust direktiivi artiklite 2 ja 3 sõnaselgeks ülevõtmiseks. Protokollil põhjenduste punkti I.2 kuues ja seitsmes lõik täpsustavad selles osas:

„Direktiivi artikliga 2, mis käsitleb kaitstavaid tähiseid, ei kaasne seaduse muutmise vajadus. Selle artikli tekst vastab peaaegu seaduse artiklile 1. Kuigi erinevalt direktiivi artiklist 2 ei nõua seaduse artikkel 1 tõesti, et tähised peab olema võimalik graafiliselt esitada, peavad tähised tegelikult sellele nõudele vastama, et neid saaks kaubamärgina kaitsta.

Ka direktiivi artikkel 3 ei anna alust seadust muuta. Selle artikli lõikes 1 ette nähtud absoluutsed keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjused on sätestatud seaduse artiklis 1 ning artikli 4 lõigetes 1 ja 2 koostoimes artikli 14 punkti A alapunktiga 1. ...”

10. Seaduse artikkel 1, mida ei ole protokolliga muudetud, sätestab esimeses lõigus:

„Kaubamärk võib olla nimetus, kujutis, jäljend, pitser, kirjatäht, number, kauba või selle pakendi kuju ning mis tahes muu tähis, mis eristab äriühingu kaupu.”

11. Asjaomase seaduse rakendusseaduse artikli 1 punkt b näeb ette, et „Beneluxi kaubamärgi taotlus tuleb esitada prantsuse või hollandi keeles ja sellele tuleb lisada kaubamärgi kujutis”.

12. Enne protokollu jõustumist 1. jaanuaril 1996 ei teostanud Beneluxi kaubamärgiamet kaubamärgi registreeritavuse osas mitte mingit sisulist kontrolli, vaid kontroll viidi kehtetuks tunnistamise hagi või kaubamärgiomaniku õiguste rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal vajaduse korral läbi tagantjärele, pärast protokollu jõustumist aga kontrollib Beneluxi kaubamärgiamet registreerimistaotlusi seoses asjaomases seaduses ette nähtud absoluutsete keeldumispõhjustega.

13. Alguses oli Beneluxi kaubamärgiamet seisukohal, et helimärke saab registreerida. Kuid pärast Gerechthshof te ‘s Gravenhage (Madalmaad) 27. mai 1999. aasta otsust kohtuasjas, mille poolteks olid põhikohtuasja pooled, keeldub Beneluxi kaubamärgiamet üldiselt helimärkide registreerimisest.

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

14. Shield Markile kuulub 14 Beneluxi kaubamärgiametis registreeritud kaubamärki, millest esimene registreeriti 5. juunil 1992 ja viimased 2. veebruaril 1999 erinevate kaupade ja teenuste jaoks, mis kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 9 (salvestatud arvutiprogrammid (tarkvara) jne), 16 (ajakirjad, ajalehed jne), 35 (reklaam, ärijuhtimine jne), 41 (õpe, koolitus, reklaami-, turundus-, intellektuaalomandi- ja ärisuhtlusalaste seminaride korraldamine jne) ja 42 (õigusteenused).

15. Nendest kaubamärkidest neli koosnevad noodijoonestikust, millel on kujutatud L. van Beethoveni muusikalise kompositsiooni „Für Elise” üheksa esimest nooti. Nimetatud kaubamärkide seast kahele on lisatud märke „helimärk – kaubamärk seisneb noodijoonestikus (graafiliselt) esitatud nootidest moodustuva meloodia taasesitamises”. Kahe seast ühe korral on täpsustatud „esitatakse klaveril”.
16. Ülejäänud kaubamärkidest neli koosnevad kompositsiooni „Für Elise” „üheksast esimesest noodist”. Nimetatud kaubamärkide seast kahele on lisatud märke „helimärk – kaubamärk koosneb kirjeldatud meloodiast”. Kahest ühe osas on täpsustatud „esitatakse klaveril”.
17. Ülejäänud kaubamärkidest kolm koosnevad noodi silpnimetuste „mi, re-diees, mi, re-diees, mi, si, re, do, la” jadast. Nimetatud kaubamärkidest kahele on lisatud märke „helimärk – kaubamärk seisneb asjaomasel noodijadal põhineva meloodia esitamises”. Kahest ühe osas on täpsustatud „esitatakse klaveril”.
18. Kaks Shield Marki registreeritud kaubamärki koosnevad sõnast „kukelekuuuuu” (onomatopoeetiline sõna, mis annab hollandi keeles edasi kuke kiremist). Kahest ühe osas on lisatud märke „helimärk – kaubamärk on onomatopoeetiline sõna, mis imiteerib kuke kiremist”.
19. Üks kaubamärk seisnes „kuke kiremises” ning sellele on lisatud märke „helimärk – kaubamärk seisneb kirjeldatud kiremises”.
20. Shield Mark alustas 1992. aasta oktoobris raadioreklaamikampaaniaga, milles iga reklaamteade algas tunnusmeloodiaga (kõll), mis koosneb kompositsiooni „Für Elise” üheksast esimesest noodist. Lisaks avaldas ta 1993. aasta veebruaris brošüüri, mis käsitleb turul olevaid teenuseid, mida ta pakub. Need brošüürid on raamatupoodides või ajalehekioskites pandud välja vastavates kastides ning iga kord, kui kastist võetakse brošüür, kõlab tunnusmeloodia. Shield Mark töötas välja ka juristidele ja turundusspetsialistidele mõeldud tarkvara ning selle tarkvara igakordsel käivitamisel kõlab kuke kiremine.
21. Kommunikatsioonikonsultant J. Kist, kes tegutseb eelkõige reklaami- ja kaubamärgiõiguse valdkonnas, korraldab seminare intellektuaalomandi ja turunduse teemal ning annab välja sellealast ajakirja.

22. J. Kist kasutas 1. jaanuaril 1995 alanud reklaamikampaanias meloodiat, mis koosneb kompositsiooni „Für Elise” üheksast esimesest noodist ning müüs tarkvara, mida käivitades kõlab kuke kiremine.
23. Shield Mark esitas kaubamärgi rikkumise ja kõlvatu konkurentsi osutamise tõttu J. Kisti vastu hagi.
24. Gerechtshof te ‘s Gravenhage rahuldab 27. mai 1999. aasta kohtuotsusega Shield Marki nõude tsiviilvastutust reguleerivatel õigusnormidel põhinevas osas, jättis aga nõude rahuldamata osas, milles see põhines kaubamärgiõigusel, kuna Beneluxi liikmesriikide valitsused soovisid vältida heli kaubamärgina registreerimist.
25. Kuna Shield Mark esitas selle otsuse peale Hoge Raad der Nederlandenile apellatsioonkaebuse, otsustas viimane menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:
- „1. a) Kas direktiivi artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et heli või häält saab käsitada kaubamärgina?
- b) Kui vastus punktile a on eitav, siis kas direktiiviga kehtestatud korra kohaselt saab heli või hääl olla kaubamärk?
2. a) Kui vastus esimese küsimuse punktile a on eitav, siis mis tingimustele peab helimärgi graafiline esitus direktiivi artikli 2 tähenduses vastama ning kuidas tuleb kaubamärgitaotlus sel juhul esitada?
- b) Kas punktis a osutatud direktiivi nõuetega on kooskõlas, kui helist või häälest koosneva kaubamärgi taotlus esitatakse järgmisel kujul:
- noodid;
 - onomatopoeetilisest sõnast koosnev kirjalik kirjeldus;
 - muu kirjalik kirjeldus;
 - graafiline kujutis, näiteks sonogramm;
 - registreerimistaotlusele lisatud helikandja;
 - digitaalsalvestis, mida saab kuulata internetis;
 - eelnimetatud võimaluste kombinatsioon;
 - muu kuju, milline?”

Esimene küsimus

26. Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib esimese küsimuse punktis a teada, kas direktiivi artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et helimärki saab käsitada kaubamärgina. Eitava vastuse korral soovib kohus esimese küsimuse punktis b teada, kas selle artikli kohaselt saab heli või hääl olla kaubamärk.

Euroopa Kohtule esitatud märkused

27. Shield Marki sõnul tuleneb direktiivi põhjendusest 7, et direktiivi artikkel 2 ei loetle ammendavalt kõiki tähiseid, mis võivad moodustada kaubamärgi. Seetõttu võib kaubamärk põhimõtteliselt olla iga tähis, millega saab ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid teise ettevõtja omadest eristada. Tema sõnul tähendab see seda, et kuna helimärgid selleks sobivad, võivad need toimida kaubamärgina.
28. Seda tõlgendust toetab kohtujurist Ruiz-Jarabo Colomeri ettepanek kohtuasjas Sieckmann (12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-273/00, EKL 2002, lk I-11737), asjaomase direktiivi ettevalmistustööd, direktiivi ja 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) vastuvõtmist puudutavad nõukogu avalikud dokumendid ning Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) läbiviidava uurimise eeskirjad.
29. Madalmaade, Prantsusmaa, Itaalia, Austria ja Ühendkuningriigi valitsus leiavad, et heli saab ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid teise ettevõtja omadest eristada. Kuna direktiivi artiklis 2 esitatud tähiste loetelul, mis võivad moodustada kaubamärgi, on nende valitsuste sõnul üksnes näitlik tähendus, võib heli moodustada kaubamärgi.
30. Prantsusmaa ja Austria valitsus lisavad, et kuna direktiivi eesmärk on ühtlustada liikmesriikide kaubamärgiõigust, peab heli käsitlemine kaubamärgina olema võimalik siis, kui seda saab graafiliselt esitada.
31. Komisjoni sõnul näeb direktiivi artikkel 2 ette, et kaubamärgina võib registreerida mis tahes tähised, mida on võimalik graafiliselt esitada ning mille põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest. Komisjoni arvates nähtub direktiivi artiklitega 2 ja 3 kehtestatud korrast, et vastupidi artiklile 3 ei puuduta artiklis 2 osutatud eristusvõime küsimust, kas tähis on eristusvõimeline kaupade ja teenustega seoses,

mille jaoks selle registreerimist kaubamärgina taotletakse, vaid käsitleb pigem tähise üldise eristusvõime olemasolu erinevatest kauba- ja teenuseliikidest olenemata.

32. Inimesel on võimalik heli ja hääli tajuda ning neid meelde jätta, samas võimaldavad heli ja hääled eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest. Lisaks saab neid graafiliselt kujutada.
33. Kuna direktiivi artiklis 2 esitatud loetelu tähistest, mis võivad moodustada kaubamärgi, ei ole ammendav, siis märgib komisjon, et helist ja häälest koosnevaid tähiseid võib põhimõtteliselt kaubamärgina registreerida, tingimusel et need eristavad kaupu või teenuseid, ilma et tekiks segiajamise tõenäosus, ning et neid saab selgesti, täpselt ja muutumatusena graafiliselt esitada nii, et kolmandad isikud saavad kaitstavast kaubamärgist kergesti aru.

Euroopa Kohtu vastus

34. Esimese küsimuse punktiga a seoses tuleb märkida, et direktiivi artikli 2 eesmärk on määratleda, millised tähised võivad kaubamärgi moodustada. Selle sätte kohaselt võivad kaubamärgi moodustada „elkõige nimed, sealhulgas isikunimed, kujutised, tähed, numbrid või kaupade või nende pakendi kuju”. Seega nimetab kõnealune säte üksnes tasapinnalisi või ruumilisi tähiseid, mis on visuaalselt tajutavad ning mida saab seega kujutada tähtede, teiste kirjamärkide või piltkujutise abil (eespool viidatud kohtuotsus Sieckmann, punkt 43).
35. Samas tuleneb nii kõnealusest artiklist 2 kui ka direktiivi põhjendusest 7, milles viidatakse selliste märkide „näidiste loetlemisele”, mis võivad moodustada kaubamärgi, et see loetelu ei ole ammendav. Kuigi direktiivi artikli 2 ei nimeta tähiseid, mis ei ole iseenesest visuaalselt tajutavad, nagu helid, ei ole selles sättes vastavaid tähiseid sõnaselgelt välistatud (vt selle kohta lõhnamärkide osas eespool viidatud kohtuotsus Sieckmann, punkt 44).
36. Nagu Shield Mark, menetlusse astunud valitsused ja komisjon märgivad, ei ole helimärgid oma olemuselt sobimatud selleks, et eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.
37. Neil asjaoludel tuleb direktiivi artiklit 2 tõlgendada nii, et helid võivad moodustada kaubamärgi, kui neid saab graafiliselt esitada; seda küsimust aga käsitletakse teisele küsimusele vastamise käigus.

38. Esimese küsimuse punkti b osas tuleb märkida, et direktiivi artikkel 2 ei välista heli registreerimist kaubamärgina. Seega ei saa liikmesriigid nende registreerimist põhimõtteliselt välistada.
39. Isegi kui direktiivi eesmärk ei ole liikmesriikide kaubamärke käsitlevate õigusaktide täiemahuline ühtlustamine, tuleneb direktiivi põhjendusest 7 sõnaselgelt, et registreeritud kaubamärkide omandamise ja valdamise tingimused peavad üldiselt olema kõigis liikmesriikides identsed.
40. Nagu Prantsusmaa valitsus märgib, ei saa kaubamärgi moodustavate tähistele olemuse osas olla liikmesriikide vahel erinevusi.
41. Seega tuleb esimesele küsimusele vastata, et direktiivi artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et helimärki saab käsitada kaubamärgina, kui see on sobilik ühe ettevõtja kaupade või teenuste eristamiseks teiste ettevõtjate omadest ning kui seda saab graafiliselt esitada.

Teine küsimus

42. Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib teise küsimusega, et Euroopa Kohus täpsustaks, mis tingimustele peab helimärgi graafiline esitus direktiivi artikli 2 tähenduses vastama ning eelkõige seda, kas noodid, onomatopoeetilisest sõnast koosnev kirjalik kirjeldus, muu kirjalik kirjeldus, graafiline kujutis, näiteks sonogramm, registreerimistaotlusele lisatud helikandja, digitaalsalvestis, mida saab kuulata internetis, eelnimetatud võimaluste kombinatsioon või mõni muu kuju vastavad graafilise esituse nõuetele.

Euroopa Kohtule esitatud märkused

43. Kõigepealt nõustuvad Shield Mark, menetlusse astunud valitsused ja komisjon asjaoluga, et helimärgi graafiline esitus peab selleks, et tähist saaks käsitada kaubamärgina, vastama mitmele nõudele.
44. Shield Marki sõnul peab graafiline esitus olema selge, täpne ja kolmandatele isikutele ilma täiendava pingutuseta arusaadav. Madalmaade valitsuse sõnul peab graafiline esitus olema täielik, selge ja täpne, et oleks teada, mis on kaubamärgiomaniku ainuõiguse ese, ning arusaadav nende jaoks, kellel on huvi tutvuda kaubamärgiregistri andmetega. Prantsusmaa valitsus väidab, et graafiline esitus peab olema selge ja täpne, mitte aga ilmtingimata avalikkuse jaoks vahetult tajutav; lisaks peab kaitstud tähis olema mõistetav. Itaalia valitsuse sõnul peab esitus võimaldama heli väljendada, arusaadavaks muuta ja eristada. Austria valitsus leiab, et helimärgi esemeks olev heli peab

graafilisest esitusest selgesti ilmne või seda peab olema võimalik piisavalt selgesti tuletada, nii et kaubamärgi kaitse ulatus oleks piisavalt täpselt arusaadav. Ühendkuningriigi valitsuse sõnul peab graafiline esitus kui selline olema piisavalt täielik, selge, täpne ning isikute jaoks, kes kaubamärgiregistriiga tutvuvad, täiendava pingutuseta arusaadav. Lõpuks väidab komisjon, et esitus peab olema selge, täpne, muutumatu ja võimaldama kolmandatel isikutel kergesti aru saada, milline on kaitstav kaubamärk.

45. Teiseks leiavad Shield Mark, Prantsusmaa, Austria ja Ühendkuningriigi valitsus ning komisjon seoses helimärkide graafilise esituse lubatava kujuga, et noodijoonestik on graafiline esitus direktiivi artikli 2 tähenduses.
46. Shield Mark ja Prantsusmaa valitsus leiavad, et viide tuntud teosele, nagu „„Für Elise” üheksa esimest nooti”, on graafiline esitus. Ühendkuningriigi valitsus ja komisjon on vastupidisel arvamusel.
47. Vastupidi Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi valitsusele leiavad Shield Mark ja komisjon, et meloodia kirjeldamine seda moodustavate nootide, nagu „mi, re-diees, mi, re-diees, mi, si, re, do, la”, esitamise abil on asjaomase meloodia graafiline esitus.
48. Shield Mark ning Prantsusmaa ja Austria valitsus väidavad sisuliselt, et sonogramm on graafiline esitus ning Austria valitsus lisab, et sonogrammi sisaldav registreerimistaotlus on vastuvõetav juhul, kui sellele on lisatud helikandja, Prantsusmaa valitsus aga lisab, et sonogrammile peab olema lisatud helikandja või digitaalsalvestis. Ühendkuningriigi valitsus väidab seevastu, et see graafilise esituse vorm ei ole põhimõtteliselt lubatav, ning komisjon eitab, et tehnika praegust seisust arvestades saaks sonogramm olla tähise kaubamärgina registreerimise taotluses graafilise esitusena lubatav.
49. Vastupidi Prantsusmaa ja Austria valitsusele leiab Shield Mark ning teataval tingimustel (selge ja üheti mõistetav kirjeldus) Ühendkuningriigi valitsus ja komisjon, et ka onomatopoeetilist sõna saab registreerida.
50. Mis puutub registreerimistaotlusele lisatud helikandjasse, siis leiab Prantsusmaa valitsus, et sonogrammile või spektrogrammile võib olla lisatud helikandja ning Austria valitsus seab tingimuseks, et see peab olema sonogrammile lisatud. Shield Mark, Ühendkuningriigi valitsus ja komisjon väidavad aga, et kaubamärgi registreerimise taotluses ei saa tähist sel viisil graafiliselt esitada.

Euroopa Kohtu vastus

51. Kõigepealt tuleb meenutada, et EÜ artiklis 234 ette nähtud Euroopa Kohtu ja siseriiklike kohtute koostöö raames on ainult siseriiklikul kohtul, kelle lahendada on vaidlus ja kes vastutab langetatava kohtuotsuse eest, pädevus tema menetluses oleva kohtuasja eripära arvestades hinnata nii eelotsuse vajalikkust oma otsuse tegemiseks kui ka Euroopa Kohtule esitatavate küsimuste asjakohasust. Kui esitatud küsimused puudutavad ühenduse õiguse tõlgendamist, on Euroopa Kohus põhimõtteliselt kohustatud neile vastama (vt eelkõige 15. detsembri 1995. aasta otsus kohtuasjas C-415/93: Bosman, EKL 1995, lk I-4921, punkt 59).
52. Euroopa Kohus leiab siiski, et tal on oma pädevuse hindamiseks kohustus kontrollida asjaolusid, mille alusel siseriiklik kohus Euroopa Kohtu poole pöördus. Koostöö, mis on eelotsusemenetluses esmatähtis, tähendab nimelt seda, et siseriiklik kohus arvestab omalt poolt Euroopa Kohtule usaldatud ülesandega, mis seisneb liikmesriikide õigusemõistmisele kaasaaitamises, mitte aga nõuandvate arvamuste koostamises üldistes või hüpoteetilistes küsimustes (vt eelkõige eespool viidatud kohtuotsus Bosman, punkt 60).
53. Euroopa Kohus võib jätta siseriikliku kohtu eelotsuse küsimusele vastamata muu seas juhul, kui küsimus on hüpoteetiline (vt eelkõige 8. mai 2003. aasta otsus kohtuasjas C-111/01: Gantner Electronic, EKL 2003, lk I-4207, punkt 36).
54. Käesoleval juhul tuleb nentida, et Shield Mark ei esitanud registreerimistaotlust sonogrammi, helikandja, digitaalsalvestise või nende võimaluste kombinatsiooni kujul, mistõttu esitusviise puudutavatele küsimusele jäetakse asjakohasuse puudumise tõttu vastamata.
55. Esiteks, mis puutub tingimustesse, millele mis tahes graafiline esitus peab vastama, siis on Euroopa Kohus eespool viidatud kohtuotsuses Sieckmann seoses lõhnamärkide registreerimisega täpsustanud, et direktiivi artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi võib moodustada tähis, mis ei ole iseenesest visuaalselt tajutav, tingimusel et seda saab graafiliselt esitada, eelkõige kujutiste, joonte või märkide abil, ning tingimusel, et see on selge, täpne, iseenesest täielik, kergesti äratuntav, mõistetav, kestev ja objektiivne.
56. Need tingimused kehtivad ka helimärgi suhtes, mis nagu lõhnamärkki ei ole iseenesest visuaalselt tajutav.

57. Teiseks, mis puutub küsimusse, milline graafilise esituse kuju on lubatav, siis olukorras, kus eelotsusetaotluse esitanud kohus peab igal konkreetsel juhul, mil tema poole on pöördunud, tegema kindlaks, kas tähis võib moodustada kaubamärgi ja seega olla nõuetekohaselt registreeringu ese, on Euroopa Kohus siiski pädev andma juhiseid selle küsimuse lahendamiseks, kas nootide või kirjutatud teksti abil esitamine on helimärgi graafiline esitus direktiivi artikli 2 tähenduses.
58. Kõigepealt tuleb rõhutada, et tähist ei saa helimärgina registreerida, kui taotleja on jätnud registreerimistaotluses täpsustamata, et taotletavat tähist tuleb mõista kui helimärki. Sellisel juhul on kaubamärkide registreerimise küsimustes pädeval asutusel ja avalikkusel, eelkõige majandustegevuses osalejatel alust arvata, et tegemist on sõna- või kujutismärgiga, mis on registreerimistaotluses graafiliselt esitatud.
59. Esiteks, mis puutub helimärgi esitamisse kirjutatud teksti abil, siis ei saa *a priori* välistada võimalust, et selline graafilise esituse viis vastab käesoleva kohtuotsuse punktis 55 nimetatud nõuetele. Põhikohtuasjas käsitletavate tähiste osas aga ei ole taoline graafiline esitus nagu „„Für Elise” üheksa esimest nooti” või „kuke kiremine” täpne ega selge ning seega ei võimalda see esitus taotletava kaitse ulatust kindaks teha. Seetõttu ei saa olla tegemist graafilise esitusega direktiivi artikli 2 tähenduses.
60. Mis puutub järgmiseks onomatopoeetilistesse sõnadesse, siis tuleb nentida, et onomatopoeetiliste sõnade kui selliste hääldus erineb tegelikust helist või häälest, mida soovitakse onomatopoeetilise sõnaga imiteerida. Juhul kui helimärk esitatakse graafiliselt üksnes onomatopoeetilise sõnaga, ei ole pädevatel ametiasutustel ja avalikkusel, eelkõige majandustegevuses osalejatel võimalik kindlaks teha, kas kaitstav tähis on onomatopoeetiline sõna kui selline hääldatuna või tegelik heli või hää. Peale selle võib onomatopoeetiliselt sõnu konkreetselt inimesest või liikmesriigist sõltuvalt tajuda erinevat moodi. See kehtib näiteks hollandikeelse onomatopoeetilise sõna „kukelekuuuuu” kohta, millega soovitakse anda edasi kuke kiremist, mis erineb aga oluliselt teistes Beneluxi liikmesriikides kasutatavate keelte vastavatest onomatopoeetilistest sõnadest. Seetõttu ei saa üksnes onomatopoeetilise sõnaga, mida ei ole täpsustatud, graafiliselt esitada heli või häält, mille häälduspärane kirjaviis mainitud sõna väidetavalt on.
61. Lõpuks, mis puutub nootidesse kui tavalisse heli esitamise viisi, siis ei ole muude täpsustusteta nootide jada, nagu „mi, re-diees, mi, re-diees, mi, si, re,

do, la”, samuti graafiline esitus direktiivi artikli 2 tähenduses. Kirjeldus, mis ei ole selge, täpne ja iseenesest täielik, ei võimalda teha kindlaks selle meloodia moodustavate helide kõrgust ja pikkust, mille registreerimist taotletakse, need aga on asjaomasesst meloodiast arusaamiseks ja seega kaubamärgi kui sellise määratlemiseks hädavajalikud näitajad.

- 62.** Samas aga võib noodijoonestik (mis on jagatud taktideks ja millel on muu hulgas noodivõti (viulivõti-, bassi- või aldi-/tenorivõti), noodi- ja pausimärgid, mille kuju (nootide osas: tervenoot, poolnoot, veerandnoot, kaheksandiknoot, kuueistkümnendik noot jne; pauside osas: tervepaus, poolpaus, veerandpaus, kaheksandik paus jne) näitab suhtelist väärtust, ja vajaduse korral alteratsioonimärgid (diees, bemoll, bekarr) – need märgid koos määravad helistiku ja heli vältuse) esitada tõetruult helijada, mis moodustab meloodia, mille registreerimist taotletakse. Selline graafiline heli esitusviis vastab Euroopa Kohtu praktikast tulenevatele nõuetele, mille kohaselt peab esitus olema selge, täpne, iseenesest täielik, kergesti äratuntav, mõistetav, kestev ja objektiivne.
- 63.** Isegi kui see esitus ei ole vahetult mõistetav, on seda siiski võimalik kergesti mõista ning pädevatel ametiasutustel ja avalikkusel, eelkõige majandustegevuses osalejatel on võimalik tähisest, mille registreerimist kaubamärgina taotletakse, täpselt aru saada.
- 64.** Teisele küsimusele tuleb vastata, et:
- direktiivi artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi võib moodustada tähis, mis ei ole iseenesest visuaalselt tajutav, tingimusel et seda saab esitada graafiliselt, iseäranis kujutiste, joonte või märkide abil, ning tingimusel, et see on selge, täpne, iseenesest täielik, kergesti äratuntav, mõistetav, kestev ja objektiivne,
 - helimärgi osas ei ole need nõuded täidetud, kui tähis on esitatud graafiliselt kirjutatud teksti abil, märkides, et tähis koosneb kuulsa heliteose nootide või loomahäälsusest, või lihtsa onomatopoeetilise sõna või nootide abil, mida ei ole täpsustatud. Samas aga on kõnealused nõuded täidetud, kui tähis on esitatud noodijoonestikuga, mis on jagatud taktideks ja millel on muu hulgas noodivõti, noodi- ja pausimärgid, mille kuju näitab suhtelist väärtust, ja vajaduse korral alteratsioonimärgid.

Kohtukulud

65. Euroopa Kohtule märkusi esitanud Madalmaade, Prantsusmaa, Itaalia, Austria ja Ühendkuningriigi valitsuse ja komisjoni kulused ei hüvitata. Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus pooleli oleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse sise-riiklik kohus.

Esitatud põhjendustest lähtudes

EUROOPA KOHUS,

vastuseks Hoge Raad der Nederlandeni 13. juuli 2001. aasta kohtuotsusega esitatud küsimustele otsustab:

1. Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et helimärki saab käsitada kaubamärgina, kui see on sobilik ühe ettevõtja kaupade või teenuste eristamiseks teiste ettevõtjate omadest ning kui seda saab graafiliselt esitada.

2. Direktiivi 89/104 artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi võib moodustada tähis, mis ei ole iseenesest visuaalselt tajutav, tingimusel et seda saab esitada graafiliselt, iseäranis kujutiste, joonte või märkide abil, ning tingimusel, et see on selge, täpne, iseenesest täielik, kergesti äratuntav, mõistetav, kestev ja objektiivne.

Helimärgi osas ei ole need nõuded täidetud, kui tähis on esitatud graafiliselt kirjutatud teksti abil, märkides, et tähis koosneb kuulsa heliteose nootidest või loomahääliksusest, või lihtsa onomatopoeetilise sõna või nootide abil, mida ei ole täpsustatud. Samas aga on kõnealused nõuded täidetud, kui tähis on esitatud noodijoonestikuga, mis on jagatud taktideks ja millel on kirjas eelkõige noodivõti, noodi- ja pausimärgid, mille kuju näitab suhtelist väärtust, ja vajaduse korral alteratsioonimärgid.

[Allkirjad]

EUROOPA KOHTU OTSUS

18. juuni 2002

(Õigusaktide ühtlustamine – Kaubamärgid – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artikli 3 lõiked 1 ja 3, artikli 5 lõige 1 ja artikli 6 lõike 1 punkt b – Tähised, millest kaubamärk võib koosneda – Ainult kauba kujust koosnevad tähised)

Kohtuasjas C-299/99,

mille ese on Euroopa Kohtule EÜ artikli 234 alusel Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ühendkuningriik) esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud kohtus pooleli olevas vaidluses järgmiste poolte vahel:

Koninklijke Philips Electronics NV

ja

Remington Consumer Products Ltd,

eelotsust 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) artikli 3 lõigete 1 ja 3, artikli 5 lõike 1 ja artikli 6 lõike 1 punkti b tõlgendamise kohta,

EUROOPA KOHUS,

koosseisus: president G. C. Rodríguez Iglesias, kodade esimehed P. Jann, F. Macken (ettekandja), N. Colneric ja S. von Bahr ning kohtunikud C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues ja C. W. A. Timmermans,

kohtujurist: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

kohtusekretär: osakonna juhataja D. Louterman-Hubeau,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

– Koninklijke Philips Electronics NV, esindajad: H. Carr ja D. Anderson, QC, ning professor W. A. Hoyng, keda volitas Eversheds Solicitors ning hiljem Allen & Overy, *solicitors*,

– Remington Consumer Products Ltd, esindaja: Lochners Technology Solicitors, *solicitors*,

- Ühendkuningriigi valitsus, esindaja: R. Magrill, keda abistas *barrister* S. Moore,
- Prantsuse valitsus, esindajad: K. Rispal-Bellanger ja A. Maitrepierre,
- Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: K. Banks,

arvestades kohtuistungil ettekannet,

olles 29. novembri 2000. aasta kohtuistungil ära kuulanud Koninklijke Philips Electronics NV (esindajad: H. Carr ja W. A. Hoyng), Remington Consumer Products Ltd (esindajad: S. Thorley ja R. Wyand, QC), Ühendkuningriigi valitsuse (esindaja: R. Magrill, keda abistas *barrister* D. Alexander) ja komisjoni (esindaja: K. Banks) suulised märkused,

olles 23. jaanuari 2001. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku, on teinud järgmise

otsuse.

1. Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) esitas 5. mai 1999. aasta määrusega, mis saabus Euroopa Kohtusse 9. augustil 1999, EÜ artikli 234 alusel seitse eelotsuse küsimust, mis käsitlevad 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; edaspidi „direktiiv”) artikli 3 lõigete 1 ja 3, artikli 5 lõike 1 ja artikli 6 lõike 1 punkti b tõlgendamist.
2. Need küsimused tõstatati äriühingu Koninklijke Philips Electronics NV (edaspidi „Philips”) ja äriühingu Remington Consumer Products Ltd (edaspidi „Remington”) vahelises kohtumenetluses, mille ese on sellisest kaubamärgist tuleneva ainuõiguse kaitse hagi, mille Philips on lasknud Trade Marks Act 1938 (1938. aasta kaubamärgiseadus) alusel registreerida kui kasutamise käigus omandatud kaubamärgi.

Õiguslik raamistik

Ühenduse õigusnormid

3. Direktiivi põhjenduse 1 kohaselt on direktiivi eesmärk ühtlustada kaubamärke käsitlevad liikmesriikide õigusaktid, selleks et kõrvaldada olemasolevad erinevused, mis võivad takistada kaupade vaba liikumist ja teenuste osutamise vabadust ning moonutada konkurentsi ühisturul.

4. Nagu nähtub direktiivi põhjendusest 3, ei ole direktiivi eesmärk siiski liikmesriikide kaubamärke käsitlevate õigusaktide täiemahuline ühtlustamine.
5. Direktiivi artikkel 2 „Tähised, millest kaubamärk võib koosneda” sätestab:
„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.”
6. Direktiivi artikkel 3, milles on loetletud kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kaubamärgi kehtetuks tunnistamise põhjused, näeb ette:
 - „1. Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need kehtetuks tunnistada:
 - a) tähiseid, millest kaubamärk ei saa koosneda;
 - 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;
 - d) kaubamärke, mis koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis on muutunud tavapäraseks igapäevases keelekasutuses või heausksetes ja [välja]kujunenud kaubandustavades;
 - e) tähiseid, mis koosnevad ainult:
 - kauba enda loomuomasest kujust või
 - kaupade kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks, või
 - kujust, mis annab kaubale märkimisväärse väärtuse;
 - ...
 3. Kaubamärgi registreerimisest ei keelduta ja seda ei tunnistata kehtetuks vastavalt lõike 1 punktile b, c või d, kui kaubamärk on enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva [selle kasutamise käigus] omandanud eristusvõime. Lisaks sellele võivad liikmesriigid näha ette, et seda sätet kohaldatakse siis, kui [kaubamärk omandas] eristusvõime [...] pärast

registreerimistaotluse esitamise kuupäeva või pärast registreerimiskuu-päeva.

...” [täpsustatud tõlge]

7. Artikli 5 lõige 1, mis käsitleb kaubamärgiga antavaid õigusi, sätestab:

„Registreeritud kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata:

- a) kõiki kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud;
- b) kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või [neid omavahel seostada]”. [täpsustatud tõlge]

8. Direktiivi artikkel 6 „Kaubamärgi mõju piirangud” on sõnastatud järgmiselt:

„1. Kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus:

- a) oma nime ja aadressi;
- b) tähiseid, mis näitavad sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;
- c) kaubamärki, kui see on vajalik kauba või teenuse kavandatud otstarbe näitamiseks eelkõige juhul, kui tegemist on lisaseadme või varuosaga, kui kõnealune isik kasutab neid kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga.

...”

Siseriiklikud õigusnormid

9. Kaubamärkide registreerimist Ühendkuningriigis reguleeris Trade Marks Act 1938. See seadus tunnistati kehtetuks ja asendati Trade Marks Act 1994-ga (1994. aasta kaubamärgiseadus), mis rakendab direktiivi ja sisaldab registreeritud kaubamärkide osas teatavaid uusi sätteid.

10. Trade Marks Act 1938 alusel registreeritud kaubamärke loetakse vastavalt Trade Marks Act 1994 lisale 3 samasuguseid tagajärgi tekitavaks, nagu neil oleks olnud siis, kui need oleks registreeritud Trade Marks Act 1994 alusel.

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

11. Philips leiutas 1966. aastal uut tüüpi elektrilise raseerimisaparaadi, mis on varustatud kolme pöörleva lõikepeaga. 1985. aastal palus ta registreerida kaubamärgi, mis seisnes sellise raseerimisaparaadi pea graafiliselt esitatud kujus ja paigutuskeemis, kusjuures aparadi pea koosnes kolmest võrdkülgse kolmnurga kujuliselt paiknevast ja pöörlevate teradega varustatud ümmargusest lõikepeast. Kaubamärk registreeriti Trade Marks Act 1938 alusel kasutamise käigus omandatud kaubamärgina.
12. Konkureeriv äriühing Remington hakkas 1995. aastal Ühendkuningriigis valmistama ja turustama raseerimisaparaadi DT 55, mis oli sarnaselt Philipsi kasutatud paigutuskeemiga varustatud võrdkülgse kolmnurga kujuliselt paikneva kolme pöörleva lõikepeaga.
13. Philips esitas seetõttu Remingtoni vastu oma kaubamärgist tuleneva ainuõiguse kaitse hagi. Remington esitas vastuhagi, milles palus Philipsi registreeritud kaubamärgi kehtetuks tunnistada.
14. High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Ühendkuningriik) rahuldab vastuhagi ning tegi ettekirjutuse Philipsi registreeritud kaubamärgi kehtetuks tunnistamiseks, kuna Philipsi tähise põhjal ei olnud võimalik eristada asjaomast kaupa teiste ettevõtjate kaupadest ning sellel puudus eristusvõime. Kohus leidis, et vaidlusalune kaubamärk koosnes ainult tähisest, mis tähistab kaubanduses kauba otstarvet, ning kauba kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks ja mis annab kaubale märkimisväärse väärtuse. Ta lisis, et isegi kui kaubamärk oleks kehtiv, ei oleks tegemist ainuõiguse rikkumisega.
15. Philips esitas High Courti otsuse peale Court of Appealile apellatsioonkaebuse.
16. Kuna pooled tõstatasid direktiivi tõlgendamisega seotud küsimusi, otsustas Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„1. Kas on olemas selliste kaubamärkide kategooria, mille registreerimist nõukogu [...] direktiivi 89/104/EMÜ artikli 3 lõike 1 punktid b–d ja lõi-

ge 3 ei välista, kuid mille registreerimise välistab siiski direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt a (kuna nende kaubamärkide põhjal ei ole võimalik eristada kaubamärgi omaniku kaupu teiste ettevõtjate omadest)?

2. Kas kauba (st kauba, mille jaoks tähis on registreeritud) kuju (või kuju ühe osa) põhjal on võimalik seda kaupa artikli 2 tähenduses eristada üksnes juhul, kui see sisaldab mõnda meelevaldset lisandit (nagu funktsionaalse eesmärgita kaunistus)?
3. Kui ettevõtja on ainus, kes pakub turul konkreetseid kaupu, siis kas sellise tähise laialdane kasutamine, mis koosneb nende kaupade kujust (või kuju ühest osast) ega sisalda ühtegi meelevaldset lisandit, on piisav selleks, et tähis omandaks eristusvõime artikli 3 lõike 3 tähenduses, kui sellise kasutamise tulemusena oluline osa asjaomastest kaupmeestest ja asjaomasest avalikkusest
 - a) seostab kõnealust kuju ainult selle ja mitte ühegi teise ettevõtjaga;
 - b) arvab vastupidiste andmete puudumisel, et sellise kujuga kaubad pärinevad sellelt ettevõtjalt?
4. a) Kas artikli 3 lõike 1 punkti e teises taandes sisalduva fraasiga „koosnevad ainult kaupade kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks” kehtestatud piirangut on võimalik kõrvaldada, kui tõendatakse, et on olemas muid kujusid, mis võimaldavad saavutada samasuguse tehnilise tulemuse, või
 - b) ei ole kuju selle sätte kohaselt võimalik registreerida, kui on tõendatud, et selle kuju põhiomadused seonduvad üksnes tehnilise tulemusega, või
 - c) on olemas mõni muu sobiv kriteerium – kui jah, siis milline? –, mille alusel kindlaks teha, kas piirang on kohaldatav?
5. Direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c kohaldatakse „kaubamärk[ide suhtes], mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti [või] otstarvet”. Direktiivi artikli 6 lõike 1 punkti b kohaldatakse juhul, kui kolmas isik kasutab „tähisteid, mis näitavad [kauba või teenuse] sorti, kvaliteeti, kvantiteeti [või] otstarvet”. Sõna „ainult“ sisaldub seega direktiivi artikli 3 lõike 1 punktis c ja on artikli 6 lõike 1 punktis b ära jäetud. Kui direktiivi nõuetekohaselt tõlgendada, siis kas selline väljajätmine tähendab, et isegi kui kaupade kujust koosnev kaubamärk on õiguspäraselt registreeritud, ei

toimu artikli 6 lõike 1 punkti b alusel ainuõiguse rikkumist olukorras, kus

- a) kaupade kuju kasutamine, mida vaidlustatakse, viitab kaupade sordile või otstarbele ning seda käsitatakse sellise viitena ja
 - b) vastupidiste andmete puudumisel arvab oluline osa asjaomastest kaupmeestest ja asjaomasest avalikkusest, et sellise kujuga kaubad pärinevad kaubamärgi omanikult?
6. Kas artikli 5 lõikest 1 tulenev ainuõigus on sellise ulatusega, et võimaldab kaubamärgiomanikul takistada kolmandaid isikuid kasutamast identseid või sarnaseid tähiseid olukorras, kus selline kasutamine ei toimu päritolu tähistamiseks, või piirdub ainuõigus üksnes sellega, et võimaldab takistada kasutamist täielikult või osaliselt kauba päritolu tähistamiseks?
7. Kas kauba sellise kuju kasutamine, mis väidetavalt põhjustab rikkumise ja millega viidatakse kaupade sordile või otstarbele ning mida käsitletakse sellise viitena, toimub siiski päritolu tähistamiseks, kui vastupidiste andmete puudumisel arvab oluline osa asjaomastest kaupmeestest ja asjaomasest avalikkusest, et kõnealuse kujuga kaubad pärinevad kaubamärgiomanikult?”
- 17.** Euroopa Kohtu kantseleisse 25. aprillil 2001 saabunud taotluses palus Philips uuendada suulise menetluse, mis oli pärast kohtujuristi ärakuulamist lõpetatud 23. jaanuaril 2001, ja/või liita käesolev kohtuasi kohtuasjadega C-53/01: Linde AG, C-54/01: Winward Industries ja C-55/01: Rado, mille puhul on tegemist Euroopa Kohtu kantseleis 8. veebruaril 2001 registreeritud Bundesgerichtshofi (Saksamaa) esitatud eelotsusetaotlustega.
- 18.** Taotluse toetuseks väidab Philips, et enne eelotsusetaotluse esitanud kohtule käesolevas asjas vastuse andmist oleks mõistlik kaaluda Bundesgerichtshofi seisukohti eelmises punktis nimetatud kohtuasjades, milles on tekkinud sarnased küsimused, ning anda asjaomastele pooltele võimalus esitada nende kohta oma märkused.
- 19.** Remington vaidles 8. mai ja 16. mai 2001. aasta kirjades suulise menetluse uuendamise ja/või kohtuasjade liitmise taotlusele vastu.
- 20.** Tuleb meenutada, et Euroopa Kohus võib omal algatusel, kohtujuristi ettepanekul või poolte taotlusel määrusega uuendada suulise menetluse vastavalt kodukorra artiklile 61, kui ta leiab, et tal ei ole piisavalt informatsiooni

või et asi tuleb lahendada argumendi põhjal, mille üle pooled ei ole vaieldud (vt 10. veebruari 2000. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-270/97 ja C-271/97: Deutsche Post, EKL 2000, lk I-929, punkt 30).

21. Euroopa Kohus leiab, et puudub vajadus käesolevat kohtuasja käesoleva kohtuotsuse punktis 17 nimetatud kohtuasjadega liita ning et tema käsutuses on kogu informatsioon, mis on vajalik põhikohtuasjas esitatud küsimustele vastamiseks.
22. Seetõttu tuleb Philipsi taotlus jätta rahuldamata.

Esimene küsimus

23. Esimese küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, kas on olemas selliste kaubamärkide kategooria, mille registreerimist direktiivi artikli 3 lõike 1 punktid b–d ja lõige 3 ei välista, kuid mille registreerimise välistab siiski direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt a, kuna nende kaubamärkide põhjal ei ole võimalik eristada kaubamärgiomaniku kaupu teiste ettevõtjate omadest.
24. Philipsi arvates soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus selle küsimusega teada, kas on olemas selliste kaubamärkide erikategooria, mis isegi juhul, kui neil tegelikult on eristusvõime, ei ole siiski eristamiseks õiguslikult sobivad. Philips väidab, et niisugust kategooriat ei saa olemas olla, võttes arvesse Euroopa Kohtu arutluskäiku 4. mai 1999. aasta otsuses liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee (EKL 1999, lk I-2779). Ilma et see piiraks direktiivi artikli 3 lõike 1 punktis e sisalduva pii-rangu kohaldamist, ei saa juhul, kui kuju on kõnealuse sätte lõike 3 kohaselt omandanud eristusvõime, lõike 1 punktides a–d loetletud kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjuseid kohaldada ning seda kuju ei saa pidada tähiseks, millel õiguslikult puudub eristusvõime.
25. Remington väidab, et on suur erinevus ühelt poolt tähiste, mis ei vasta direktiivi artiklis 2 ette nähtud tingimustele, kuna nende põhjal ei ole võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu mõne teise ettevõtja omadest, st direktiivi artikli 3 lõike 1 punktis a viidatud tähiste, ja teiselt poolt kaubamärkide vahel, mis ei vasta artikli 3 lõike 1 punktides b–d sätestatud kriteeriumidele. Samal ajal kui esimesi ei saa kunagi registreerida, isegi kui on tõendatud „laialdane kasutamine”, võidakse teisi kõnealuse sätte lõike 3 alusel registreerida, kui kaubamärk on kasutamise käigus omandanud eristusvõime.

26. Ühendkuningriigi valitsus väidab, et kui on tõendatud, et tähis, mille esmapilgul puudub eristusvõime, on eristusvõime siiski omandanud, peab selle tähise põhjal olema võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu teiste ettevõtjate omadest direktiivi artikli 2 tähenduses. Eespool viidatud kohtuotsuses Windsurfing Chiemsee märkis Euroopa Kohus, et direktiiv lubab registreerida puhtkirjeldavaid sõnu, mille põhjal esmapilgul ei ole võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest artikli 2 tähenduses, kui need sõnad on tegelikult omandanud eristusvõime direktiivi artikli 3 lõike 3 tähenduses ning sellest tulenevalt teisese tähenduse kaubamärgina.
27. Prantsuse valitsus väidab, et direktiiv ei välista iseenesest teatavasse kategooriasse kuuluvate kaubamärkide registreerimist. Direktiivi artikli 3 alusel võidakse juhtumipõhiselt jätta tähistele kaubamärgist tulenev kaitse andmata, kuid seda artiklit ei saa tõlgendada nii, et see iseenesest jätab niisugusest kaitsest ilma tähiste kategooria enda.
28. Komisjon väidab, et direktiivi artikli 3 lõike 3 tähenduses eristusvõime omandanud kaubamärgi registreerimisest ei saa keelduda artikli 3 lõike 1 punkti a alusel põhjendusel, et selle kaubamärgi põhjal ei ole võimalik eristada kaubamärgi omaniku kaupu teiste ettevõtjate omadest.

Euroopa Kohtu hinnang

29. Selles suhtes tuleb kõigepealt meenutada, et nagu on täpsustatud direktiivi põhjenduses 10, on kaubamärgiga antava kaitse eesmärk eelkõige tagada, et kaubamärk täidab oma ülesande päritolutähisena.
30. Euroopa Kohtu praktikast tuleneb samuti, et kaubamärgi põhiülesanne on tagada tarbijale või lõppkasutajale see, et kaubamärgiga tähistatud kaup või teenus on teatavat päritolu, nii et tarbija või lõppkasutaja saab kõnealust kaupa või teenust võimaliku segiajamiseta eristada muud päritolu kaubast või teenusest, ning et selleks, et kaubamärk võiks täita oma olulist osa moonutamata konkurentsi süsteemis, mille loomine on asutamislepingu eesmärk, peab kaubamärk tagama, et kõiki sellega tähistatud kaupu valmistatakse või teenuseid osutatakse nende kvaliteedi eest vastutava konkreetse ettevõtja kontrolli all (vt eelkõige 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-349/95: Loendersloot, EKL 1997, lk I-6227, punktid 22 ja 24, ja 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507, punkt 28).

31. Kaubamärgi põhiülesanne nähtub ka direktiivi mitmesuguste kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjuseid käsitlevate sätete sõnastusest ja ülesehitusest.
32. Kõigepealt näeb direktiivi artikkel 2 ette, et kaubamärgi võivad moodustada mis tahes tähised, tingimusel et neid on esiteks võimalik graafiliselt esitada ja teiseks on nende põhjal võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.
33. Seejärel on direktiivi artikli 3 lõike 1 punktides b–d ette nähtud, et kaubamärke, millel puudub eristusvõime, kirjeldavaid kaubamärke ja kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest tähistest, mis on muutunud tavapäraseks igapäevases keelekasutuses või heausksetes ja väljakujunenud kaubandustavades, ei registreerita kaubamärgina või kui need on registreeritud, võib need kehtetuks tunnistada (eespool viidatud kohtuotsus Windsurfing Chiemsee, punkt 45).
34. Lõpuks pehmendab direktiivi artikli 3 lõige 3 oluliselt lõike 1 punktides b–d ette nähtud nõudeid, kuna tähis võib kasutamise käigus omandada eristusvõime, mida sellel algselt ei olnud, ning tähise võib järelikult kaubamärgina registreerida. Neil asjaoludel omandab tähis eristusvõime, mis on kaubamärgi registreerimise tingimus (vt eespool viidatud kohtuotsus Windsurfing Chiemsee, punkt 44).
35. Nagu märkis Euroopa Kohus eespool viidatud kohtuotsuse Windsurfing Chiemsee punktis 46, tähendab kaubamärgi eristusvõime, mis on omandatud kasutamise käigus, samamoodi nagu eristusvõime, mis artikli 3 lõike 1 punkti b kohaselt on üks kaubamärgi registreerimise üldtingimustest, et kaubamärk on muutunud võimeliseks identifitseerima kaupa, mille jaoks registreerimist taotletakse, ühelt kindlalt ettevõtjalt pärinevana ning seega eristama seda kaupa teiste ettevõtjate omadest.
36. Direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt a näeb küll ette, et tähiseid, millest kaubamärk ei saa koosneda, ei registreerita samuti kaubamärgina ja kui need on registreeritud, võib need kehtetuks tunnistada.
37. Sellegipoolest nähtub artikli 3 lõike 1 punkti a sõnastusest ja direktiivi ülesehitusest, et selle sätte eesmärk on peamiselt välistada selliste tähiste registreerimine, millel ei ole üldist võimet kaubamärki moodustada ning mida seega ei ole võimalik graafiliselt esitada ja/või mille põhjal ei ole võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.

38. Niisiis takistab direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt a samamoodi nagu kõnealuse sätte lõike 1 punktides b–d ette nähtud nõuded seda, et registreeritaks märke või tähiseid, mis ei vasta ühele direktiivi artiklis 2 kehtestatud kahest tingimusest, st tingimusele, mille kohaselt peab niisuguste tähiste põhjal olema võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.
39. Järelikult ei ole olemas selliste kaubamärkide kategooriat, millel on oma olemusest tulenev või kasutamise käigus omandatud eristusvõime, kuid mille põhjal ei ole võimalik eristada kaupu või teenuseid direktiivi artikli 2 tähenduses.
40. Neid kaalutlusi silmas pidades tuleb esimesele küsimusele vastata, et ei ole olemas selliste kaubamärkide kategooriat, mille registreerimist direktiivi artikli 3 lõike 1 punktid b–d ja lõige 3 ei välista, kuid mille registreerimise välistab siiski direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt a, kuna nende kaubamärkide põhjal ei ole võimalik eristada kaubamärgi omaniku kaupu teiste ettevõtjate omadest.

Teine küsimus

41. Teise küsimusega soovib siseriiklik kohus teada, kas kauba (st kauba, mille jaoks tähis on registreeritud) kuju põhjal on võimalik seda kaupa direktiivi artikli 2 tähenduses eristada üksnes juhul, kui see sisaldab mõnda meelevaldset lisandit, nagu funktsionaalse eesmärgita kaunistus.
42. Selles suhtes väidab Philips, et kui vastupidi tema märkustele esimese küsimuse kohta on olemas selliste kaubamärkide kategooria, mille puhul võib tõendada, et need on omandanud eristusvõime, kuid mille põhjal ei ole siiski võimalik kaupu eristada, ei ole sobiv kasutada eelotsusetaotluse esitanud kohtu sõnastatud meelevaldse lisandi kriteeriumi, et teha kindlaks kaubamärgid, mis kuuluvad sellesse kategooriasse. Kui oleks vaja luua selliste kaubamärkide erikategooria, mille põhjal ei ole võimalik asjaomaseid kaupu eristada, kuigi neil kaubamärkidel on tegelikult eristusvõime, siis pakub Philips välja, et aluseks võetaks alternatiivne kriteerium, mille kohaselt tuleb kaaluda, kas kõnealune kaubamärk on ainus praktiline viis, kuidas asjaomaseid kaupu kirjeldada.
43. Remington seevastu väidab, et kui kauba kuju ei sisalda ühtegi meelevaldset lisandit, koosneb see üksnes funktsionaalsest kujust, mille põhjal ei ole võimalik eristada selle kaubamärgi all valmistatud kaupu mõne teise ette-

võtja identsetest kaupadest. Niisuguses olukorras saaks üksnes meelevaldne lisand toimida päritolutähisena. Lisaks väidab Remington, et kirjeldavuse aste on oluline tegur, nii et mida kirjeldavam on tähis, seda väiksem on selle eristusvõime. Järelikult ei saa täiesti kirjeldava tähise põhjal olla võimalik kaupu eristada ning meelevaldse lisandi olemasolu on vajalik, et tähis saaks omandada eristusvõime.

44. Selles suhtes väidab Ühendkuningriigi valitsus, et ei ole vaja kaaluda, kas kujust koosnev tähis sisaldab meelevaldset lisandit või kaunistust, selleks et teha kindlaks, kas selle põhjal on võimalik eristada kaupu direktiivi artikli 2 tähenduses.
45. Prantsuse valitsuse arvates ei nähtu direktiivi artiklitest 2 ja 3 mingil viisil, et kauba kuju põhjal oleks võimalik asjaomast kaupa teiste ettevõtjate omadest eristada üksnes tingimusel, et see sisaldab meelevaldset lisandit, mis seisneb funktsionaalse eesmärgita kaunistuses.
46. Komisjon teeb ettepaneku jätta teisele küsimusele vastamata, võttes arvesse märkusi, mis ta esitas esimese küsimuse kohta. Igal juhul märgib ta, et direktiivi artikkel 2 ja artikli 3 lõike 1 punkt a ei kujuta endast tähise registreerimisest keeldumise iseseisvat, tähise eristusvõime puudumisega seotud põhjust.

Euroopa Kohtu hinnang

47. Esiteks on kohane meenutada, et direktiivi artiklist 2 tuleneb, et eristusvõime on kaubamärgil, mis võimaldab kaupu või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse, eristada nende päritolu alusel. Selles suhtes piisab – nagu nähtub käesoleva kohtuotsuse punktist 30 – sellest, kui kaubamärk võimaldab asjaomasel avalikkusel eristada kaubamärgiga tähistatud kaupa või teenust muu päritoluga kaupadest ja teenustest ning järeldada, et kõik sellega tähistatud kaubad on valmistatud või turustatud või teenused on osutatud nende kvaliteedi eest vastutava kaubamärgiomaniku kontrolli all.
48. Teiseks tuleb märkida, et direktiivi artikkel 2 ei tee mingit vahet erinevate kaubamärgikategooriate vahel. Ruumiliste kaubamärkide – nagu see, mis on põhikohtuasjas kõne all – eristusvõime hindamise kriteeriumid ei erine seega muudele kaubamärgikategooriatele kohaldatavatest kriteeriumidest.
49. Direktiiv ei nõua mingil viisil, et selle kauba kuju, mille jaoks tähis on registreeritud, peaks sisaldama meelevaldset lisandit. Vastavalt direktiivi ar-

tiklile 2 peab kõnealune kuju olema lihtsalt selline, mille põhjal on võimalik eristada kaubamärgiomaniku kaupu teiste ettevõtjate omadest ja mis seeläbi täidab oma põhiülesannet, milleks on kauba päritolu tagamine.

50. Neid kaalutlusi arvesse võttes tuleb teisele küsimusele vastata, et selleks, et kauba kuju põhjal oleks võimalik kaupa direktiivi artikli 2 tähenduses eristada, ei nõuta selle kauba kuju puhul, mille jaoks tähis on registreeritud, mingit meelevaldset lisandit, nagu funktsionaalse eesmärgita kaunistus.

Kolmas küsimus

51. Kolmanda küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas juhul, kui ettevõtja on ainus, kes pakub turul konkreetseid kaupu, võib sellise tähise laialdane kasutamine, mis koosneb nende kaupade kujust, olla piisav selleks, et tähis omandaks eristusvõime direktiivi artikli 3 lõike 3 tähenduses, kui sellise kasutamise tulemusena seostab oluline osa sihtrühmast kõnealust kuju ainult selle ja mitte ühegi teise ettevõtjaga või arvab vastupidiste andmete puudumisel, et sellise kujuga kaubad pärinevad sellelt ettevõtjalt.
52. Philipsi arvates on direktiivi artikli 3 lõike 3 kriteerium täidetud, kuna erilise kuju laialdase kasutamise tõttu on asjaomased kaupmehed ja asjaomane avalikkus veendunud, et selle kujuga kaubad pärinevad kindlalt ettevõtjalt. Lisaks leiab Philips, et faktiline monopol, mis tal on kõnealuse kujuga kaupade suhtes palju aastaid olnud, kujutab endast olulist tõendit, mis kinnitab, et kuju on omandanud eristusvõime. Kui ettevõtja soovib esitada registreerimistaotluse kasutamise käigus omandatud eristusvõime alusel, on faktiline monopol praktiliselt sellise registreerimise eeltingimus.
53. Remington väidab, et kuju puhul, mis koosneb üksnes funktsionaalsetest omadustest, on vaja esitada kaalukaid tõendeid, mille kohaselt on ka kuju ennast kasutatud päritolutähisena, mistõttu on see kuju omandanud teisese tähenduse, mis on piisav registreerimise õigustamiseks. Kui kaupade turustajal on olnud monopol, tuleb eriti hoolikalt tagada, et asjaolude uurimine puudutab asjakohaseid fakte.
54. Ühendkuningriigi valitsus leiab, et kuju, mille registreerimisest keeldutakse direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti e alusel, ei saa kaitsta selle sätte lõike 3 kohaselt, kuna seda lõiget kohaldatakse üksnes tähiste suhtes, mis tunnistatakse kehtetuks sama sätte lõike 1 punktide b–d alusel, mitte nende tähiste suhtes, mis kuuluvad artikli 3 lõike 1 punkti e kohaldamisalasse. Eeldusel,

et kuju registreerimisest ei keelduta viimati nimetatud sätte alusel, väidab Ühendkuningriigi valitsus siiski, et kõnealuse artikli lõikes 3 ette nähtud tingimused ei ole täidetud, kui asjaolu, et avalikkus kauba päritolu ära tunneb, ei tulene mitte kaubamärgist, vaid kaupade turustamise monopolist.

- 55.** Prantsuse valitsus leiab, et kolmandale küsimusele tuleb vastata jaatavalt. Direktiivi artikli 3 lõikega 3 nõutav eristusvõime võib küll tuleneda sellest, et kasutamise tõttu seostab oluline osa asjaomastest kaupmeestest ja asjaomasest avalikkusest kauba kuju konkreetse ettevõtjaga ja mitte ühegi teise ettevõtjaga ning arvab, et sellise kujuga kaubad pärinevad sellelt ettevõtjalt.
- 56.** Komisjon leiab, et olenemata sellest, kas eristusvõime on omandatud monopoli tingimustes või muul viisil, on direktiivi artikli 3 lõike 3 nõuded täidetud juhul, kui oluline osa asjaomasest avalikkuses arvab, et selle kaubamärgiga tähistatud kaubad pärinevad konkreetselt ettevõtjalt.

Euroopa Kohtu hinnang

- 57.** Kõigepealt tuleb siinkohal meenutada, et kui kuju registreerimisest keeldutakse direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti e alusel, mille tõlgendamine on neljanda küsimuse ese, siis ei saa seda kuju mingil juhul registreerida selle sätte lõike 3 kohaselt.
- 58.** Seevastu direktiivi artikli 3 lõige 3 näeb ette, et kaubamärk, mille registreerimisest keeldutakse sama artikli lõike 1 punkti b, c või d alusel, võib kasutamise käigus omandada eristusvõime, mida sellel algselt ei olnud, ning selle võib järelikult kaubamärgina registreerida. Seega omandab kaubamärk kasutamise käigus eristusvõime, mis on registreerimise tingimus.
- 59.** Kaubamärgi eristusvõimet, sealhulgas kasutamise käigus omandatud eristusvõimet tuleb hinnata seoses kaupade või teenustega, mille jaoks registreerimist taotletakse.
- 60.** Nagu nähtub eespool viidatud kohtuotsuse Windsurfing Chiemsee punktist 51, võib registreerimistaotluse esemeks oleva kaubamärgi eristusvõime hindamisel arvesse võtta muu hulgas kaubamärgi turuosa; kaubamärgi kasutamise intensiivsust, geograafilist ulatust ja kestust; selle edendamiseks ettevõtja poolt tehtud investeeringute suurust; seda, kui suur osa sihtrühmast tunneb tänu sellele kaubamärgile kõnealuse kauba ära konkreetselt ettevõtjalt pärineva kaubana, ning kaubandus- ja tööstuskoja või teiste erialaliitude poolt avaldatud seisukohti.

61. Euroopa Kohus on ka otsustanud, et kui pädev ametiasutus selliste asjaolude alusel leiab, et sihtrühm või vähemalt selle oluline osa tunneb tänu sellele kaubamärgile kõnealuse kauba ära konkreetselt ettevõtjalt pärineva kaubana, peab ta igal juhul järeldama, et direktiivi artikli 3 lõikega 3 nõutav kaubamärgi registreerimise tingimus on täidetud (eespool viidatud kohtuotsus Windsurfing Chiemsee, punkt 52).
62. Sellegipoolest tuleb kõigepealt märkida asjaolude kohta, mille korral direktiivi artikli 3 lõikega 3 nõutavat tingimust võib pidada täidetuks, et Euroopa Kohus on täpsustanud, et selliseid asjaolusid ei saa tõendada üksnes üldiste ja abstraktsete andmetega, nagu teatav protsendimäär (eespool viidatud kohtuotsus Windsurfing Chiemsee, punkt 52).
63. Edasi tuleb hinnata kauba kujust koosneva tähise eristusvõimet, st ka kasutamise käigus omandatud eristusvõimet, võttes arvesse seda, kuidas tähist eeldatavalt tajub asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas (vt selle kohta 16. juuli 1998. aasta otsus kohtuasjas C-210/96: Gut Springenheide ja Tusky, EKL 1998, lk I-4657, punkt 31).
64. Lõpuks peab sihtrühma poolt kauba äratundmine konkreetselt ettevõtjalt pärineva kaubana toimuma tänu kaubamärgi kasutamisele kaubamärgina ning seega tänu kaubamärgi olemusele ja mõjule, mis muudavad kaubamärgi selliseks, mille põhjal on võimalik asjaomast kaupa eristada teiste ettevõtjate omadest.
65. Neid kaalutlusi silmas pidades tuleb kolmandale küsimusele vastata, et juhul, kui ettevõtja on ainus, kes pakub turul konkreetseid kaupu, võib sellise tähise laialdane kasutamine, mis koosneb nende kaupade kujust, olla piisav selleks, et tähis omandaks eristusvõime direktiivi artikli 3 lõike 3 tähenduses, kui sellise kasutamise tulemusena seostab oluline osa sihtrühmast kõnealust kuhu ainult selle ja mitte ühegi teise ettevõtjaga või arvab, et sellise kujuga kaubad pärinevad sellelt ettevõtjalt. Mis puudutab asjaolusid, mille korral nimetatud sättega nõutav tingimus on täidetud, siis siseriiklik kohus peab sellegipoolest kontrollima, et need on tõendatud konkreetsete ja usaldusväärsete andmetega, et arvesse on võetud seda, kuidas tähist eeldatavalt tajub asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, ning et sihtrühma poolt

kauba äratundmine konkreetsetl ettevõtjalt pärineva kaubana toimub tänu kaubamärgi kasutamisele kaubamärgina.

Neljas küsimus

66. Neljanda küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti e teist taanet tuleb tõlgendada nii, et ainult kauba kujust koosnevat tähist ei saa selle sätte alusel registreerida, kui on tõendatud, et kuju põhilised funktsionaalsed omadused seonduvad üksnes tehnilise tulemusega. Ta küsib samuti, kas on võimalik nimetatud sättes sisalduv kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjus kõrvaldada, kui tõendatakse, et on olemas muid kujusid, mis võimaldavad saavutada samasuguse tehnilise tulemuse.
67. Selles suhtes väidab Philips, et direktiivi kõnealuse sätte eesmärk on välisendada, et teatava tehnilise tulemuse suhtes saadakse monopol tänu kaubamärgi kaitsele. Sellise kaubamärgi registreerimine, mis koosneb tehnilist tulemust väljendavast kujust, ei tooks aga tööstusele ega uuendustele kaasa ebamõistlikku piirangut, kui sellist tehnilist tulemust on võimalik saavutada ka muude kujude abil, mida konkureerivatel ettevõtjatel on lihtne teostada. Peale põhikohtuasjas kõne all oleva kuju, mis moodustab kaubamärgi, on Philipsi arvates olemas palju lahendusi, mille abil oleks võimalik raseerimise valdkonnas saavutada samasugune tehniline tulemus Philipsi toodetega võrdväärse hinnaga.
68. Remingtoni arvates on direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti e ilmne mõte see, et registreerimisest tuleb keelduda kuju puhul, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks, mis tähendab, et kuigi see kuju toimib selle tulemuse saavutamise vahendina, ei pea see tingimata olema ainus kuju, mis seda ülesannet võib täita. Philipsi väljapakutud tõlgendus muudaks selle piirangu nii kitsaks, et see muutuks kasutuks ja eeldaks erinevate jooniste tehnilise väärtuse hindamist, mistõttu direktiiv ei saaks tagada avaliku huvi kaitset.
69. Ühendkuningriigi valitsus väidab, et registreerimisest tuleb keelduda juhul, kui tähise moodustava kuju põhiomadused seonduvad üksnes tehnilise tulemusega.
70. Prantsuse valitsuse arvates on artikli 3 lõike 1 punkti e teises taandes ette nähtud piirangu eesmärk vältida olukorda, kus tehnilise loomingu ajalisel piiratud kaitsest pääsetakse mööda, kasutades kaubamärgi staatust, mille mõju on potentsiaalselt püsivam.

71. Nii Prantsuse valitsus kui Ühendkuningriigi valitsus leiavad, et direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti e teises taandes ette nähtud registreerimisest keeldumise põhjust ei saa kõrvaldada seeläbi, et tõendatakse, et on olemas muid kujusid, mis võimaldavad saavutada samasuguse tehnilise tulemuse.
72. Pidades silmas nii direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti e õigusloomelist tausta kui ka piirangute kitsa tõlgendamise vajadust, leiab komisjon, et asjakohane kriteerium on muude selliste kujude olemasolu, mis võimaldavad saavutada taotletava tehnilise tulemuse.

Euroopa Kohtu hinnang

73. Siinkohal tuleb kõigepealt meenutada, et vastavalt direktiivi artiklile 2 võib kauba kuju esitav tähis üldjuhul moodustada kaubamärgi, tingimusel et seda on esiteks võimalik graafiliselt esitada ja teiseks on selle põhjal võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.
74. Edasi tuleb samuti meenutada, et kauba kujust koosnevate tähiste registreerimisest keeldumise põhjused on sõnaselgelt nimetatud direktiivi artikli 3 lõike 1 punktis e. See säte näeb ette, et tähiseid, mis koosnevad ainult kauba enda loomuomasest kujust või kaupade kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks, või kujust, mis annab kaubale märkimisväärse väärtuse, ei registreerita kaubamärgina või kui need on registreeritud, võib need kehtetuks tunnistada. Direktiivi põhjenduse 7 kohaselt on keeldumispõhjustes loetletud ammendavalt.
75. Lõpuks tuleb märkida, et kaubamärgid, mille registreerimisest võib keelduda direktiivi artikli 3 lõike 1 punktides b–d loetletud põhjustel, võivad vastavalt sama sätte lõikele 3 kasutamise käigus omandada eristusvõime. Seevastu tähis, mille registreerimisest keeldutakse direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti e alusel, ei saa kunagi kasutamise käigus omandada eristusvõimet artikli 3 lõike 3 tähenduses.
76. Artikli 3 lõike 1 punkt e puudutab järelikult teatavaid tähiseid, millest kaubamärk ei saa koosneda, ja see on esmane takistus, mis võib välistada ainult kauba kujust koosneva tähise registreerimise. Kui ükski selles sättes nimetatud kriteeriumidest on täidetud, ei saa ainult kauba kujust või selle kuju graafilisest esitusest koosnevat tähist kaubamärgina registreerida.
77. Direktiivi artiklis 3 loetletud erinevaid registreerimisest keeldumise põhjusteid tuleb tõlgendada iga põhjuse aluseks olevat üldist huvi silmas pidades

(vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Windsurfing Chiemsee, punktid 25–27).

- 78.** Direktiivi artikli 3 lõike 1 punktis e ette nähtud registreerimisest keeldumise põhjuste mõte on vältida olukorda, kus kaubamärgist tuleneva õiguse kaitse annaks kaubamärgi omanikule monopoli kauba tehniliste lahenduste või funktsionaalsete omaduste suhtes, mida tarbija võib hakata otsima konkurentide kaupade puhul. Artikli 3 lõike 1 punktiga e püütakse seega vältida olukorda, kus kaubamärgist tuleneva õigusega antud kaitse laieneks enamale kui tähistele, mis võimaldavad eristada kaupa või teenust konkurentide pakutavatest, ja mis takistaks konkurentidel kaubamärgiomanikuga konkureerides vabalt pakkuda kaupu, mis sisaldavad kõnealuseid tehnilisi lahendusi või funktsionaalseid omadusi.
- 79.** Mis puudutab konkreetselt direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti e teises taandes loetletud tähiseid, mis koosnevad ainult kauba kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks, siis tuleb tõdeda, et selle sätte eesmärk on välisendada sellise kuju registreerimine, mille põhiomadused täidavad tehnilist funktsiooni, kuna vastasel juhul oleks see, et kaubamärgiõigus on oma olemuselt ainuõigus, takistuseks konkurentide võimalusele pakkuda sellise funktsiooniga kaupa või vähemalt nende võimalusele vabalt valida tehniline lahendus, mida nad soovivad kasutada selleks, et niisugune funktsioon oma kaubale lisada.
- 80.** Kuna direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt e taotleb üldisest huvist lähtuvat eesmärki, mis nõuab, et kuju, mille põhiomadused täidavad tehnilist funktsiooni ja on valitud selle funktsiooni täitmiseks, peavad saama kõik vabalt kasutada, takistab kõnealune säte selliste tähiste kasutamise ainuõiguse andmist ainult ühele ettevõtjale põhjusel, et need on kaubamärgina registreeritud (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Windsurfing Chiemsee, punkt 25).
- 81.** Mis puudutab küsimust, kas see, kui tõendatakse, et on olemas muid kujusid, mis võimaldavad saavutada samasuguse tehnilise tulemuse, võib artikli 3 lõike 1 punkti e teises taandes sisalduva registreerimisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjuse kõrvaldada, siis tuleb märkida, et mitte misiki selle sätte sõnastuses ei võimalda jõuda sellisele järeldusele.
- 82.** Keelates nimetatud tähiste registreerimise, peegeldab direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti e teine taane õiguspärasest eesmärki mitte lubada üksikisikutel

kasutada kaubamärgi registreerimist selleks, et omandada või säilitada ainuõigusi tehniliste lahenduste suhtes.

83. Kui kauba kuju põhilised funktsionaalsed omadused seonduvad üksnes tehnilise tulemusega, välistab artikli 3 lõike 1 punkti e teine taane sellest kujust koosneva tähise registreerimise, isegi kui asjaomase tehnilise tulemuse võib saavutada muude kujude abil.
84. Neid kaalutlusi silmas pidades tuleb neljandale küsimusele vastata, et direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti e teist taanet tuleb tõlgendada nii, et ainult kauba kujust koosnevat tähist ei saa selle sätte alusel registreerida, kui on tõendatud, et kuju põhilised funktsionaalsed omadused seonduvad üksnes tehnilise tulemusega. See, kui tõendatakse, et on olemas muid kujusid, mis võimaldavad saavutada samasuguse tehnilise tulemuse, ei kõrvalda nimetatud sättes sisalduvat kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjust.
85. Eelotsusetaotluse esitanud kohus täpsustab, et ainuõiguse rikkumist puudutavaid küsimusi ei ole vaja läbi vaadata, kui Euroopa Kohus kinnitab tema tõlgendust direktiivi artikli 3 kohta. Kuna vastus neljandale küsimusele toetas seda tõlgendust, puudub vajadus vastata viiendale, kuuendale ja seitsmendale küsimusele.

Kohtukulud

86. Euroopa Kohtule märkusi esitanud Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa valitsuste ning komisjoni kohtukulusid ei hüvitata. Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus siseriiklikus kohtus pooleli oleva kohtuasja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus.

Esitatud põhjendustest lähtudes

EUROOPA KOHUS,

vastuseks Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 5. mai 1999. aasta määrusega esitatud küsimustele otsustab:

1. Ei ole olemas selliste kaubamärkide kategooriat, mille registreerimist nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 3 lõike 1 punktid b–d ja lõige 3 ei välista, kuid mille registreerimise välistab siiski direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt a, kuna nende kauba-

märkide põhjal ei ole võimalik eristada kaubamärgi omaniku kaupu teiste ettevõtjate omadest.

2. Selleks et kauba kuju põhjal oleks võimalik kaupa direktiivi 89/104 artikli 2 tähenduses eristada, ei nõuta selle kauba kuju puhul, mille jaoks tähis on registreeritud, mingit meelevaldset lisandit, nagu funktsionaalse eesmärgita kaunistus.

3. Juhul kui ettevõtja on ainus, kes pakub turul konkreetseid kaupu, võib sellise tähise laialdane kasutamine, mis koosneb nende kaupade kujust, olla piisav selleks, et tähis omandaks eristusvõime direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 3 tähenduses, kui sellise kasutamise tulemusena seostab oluline osa sihtrühmast kõnealust kuju ainult selle ja mitte ühegi teise ettevõtjaga või arvab, et sellise kujuga kaubad pärinevad sellelt ettevõtjalt. Mis puudutab asjaolusid, mille korral nimetatud sättega nõutav tingimus on täidetud, siis siseriiklik kohus peab sellegipoolest kontrollima, et need on tõendatud konkreetsete ja usaldusväärsete andmetega, et arvesse on võetud seda, kuidas tähist eeldatavalt tajub asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, ning et sihtrühma poolt kauba äratundmine konkreetsetl ettevõtjalt pärineva kaubana toimub tänu kaubamärgi kasutamisele kaubamärgina.

4. Direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti e teist taanet tuleb tõlgendada nii, et ainult kauba kujust koosnevat tähist ei saa selle sätte alusel registreerida, kui on tõendatud, et kuju põhilised funktsionaalsed omadused seonduvad üksnes tehnilise tulemusega. See, kui tõendatakse, et on olemas muid kujusid, mis võimaldavad saavutada samasuguse tehnilise tulemuse, ei kõrvalda nimetatud sättes sisalduvat kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise põhjust.

[Allkirjad]

EUROOPA KOHTU OTSUS

12. veebruar 2004

(Õigusaktide ühtlustamine – Kaubamärgid – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artikkel 3 lõige 1 – registreerimisest keeldumise põhjused – Kõikide asjakohaste faktide ja asjaolude arvesse võtmine – Märki registreerimisest keeldumine teatud kaupade või teenuse osas, kui neil puudub mingi konkreetne omadus – Osadest koosnev sõna, mille kõik osad kirjeldavad asjaomaste kaupade või teenuste omadusi)

Kohtuasjas C-363/99,

milles *Gerechthof te 's-Gravenhage* (Madalmaad) on taotlenud Euroopa Kohtult artikli 234 EÜ alusel eelotsust nimetatud kohtus pooleliolevas asjas järgmiste poolte vahel:

Koninklijke KPN Nederland NV

ja

Benelux-Merkenbureau,

esimese nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artiklite 2 ja 3 tõlgendamise kohta (EÜT 1989 L 40, lk 1), on

EUROOPA KOHUS

koosseisus: kuuenda koja esimehe nimel tegutsev V. Skouris, C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues, R. Schintgen ja F. Macken (ettekandja), kohtunikud,

kohtujurist: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

kohtusekretär: H. von Holstein, kohtusekretäri asetäitja,

pärast järgmiste isikute nimel esitatud kirjalike seisukohtade arvesse võtmist:

- Koninklijke KPN Nederland NV, esindajad K. Limperg ja T. Cohen Jehoram, advokaadid,
- Benelux-Merkenbureau, esindajad J. H. Spoor ja L. De Gryse, advokaadid,
- Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad K. Banks ja H. M. H. Speyart,

võttes arvesse kohtuistungi ettekannet,

pärast järgmiste isikute suuliste seisukohtade ärakuulamist 15. novembri 2001. a istungil: Koninklijke KPN Nederland NV, Benelux-Merkenbureau ja komisjon, pärast kohtujuristi arvamuse ärakuulamist 31. jaanuaril 2002, teinud järgmise

otsuse.

1. 3. juuni 1999. aasta määrusega, mille kohus sai kätte 1. oktoobril 1999, edastas Gerechthof te 's-Gravenhage (piirkondlik apellatsioonikohus, Haag) üheksa küsimust, taotledes EÜ asutamislepingu artikli 234 alusel Euroopa Kohtult eelotsuse korras esimese nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise tõlgendamise kohta artiklite 2 ja 3 tõlgendamist (EÜT 1989 L 40, lk. 1; edaspidi „direktiiv“).
2. Need küsimused kerkisid üles Koninklijke KPN Nederland NV (edaspidi „KPN“) ja Benelux Merkenbureau (Beneluxi kaubamärgiamet) vahelises kohtumenetluses seoses viimase poole keeldumisega kaubamärgina registreerida tähis „Postkantoor“, mida KPN mitmesuguste kaupade ja teenuste osas taotles.

Õiguslik taust

Ühenduse õigus

3. Vastavalt preambuli esimesele põhjendusele on direktiivi eesmärk liikmesriikide kaubamärke käsitlevate õigusaktide ühtlustamine, et vähendada erinevusi, mis võivad takistada kaupade vaba liikumist ja teenuste osutamise vabadust ning moonutada konkurentsi ühisturul.
4. Ent nagu nähtub preambuli kolmandast põhjendusest, ei ole direktiivi eesmärgiks liikmesriikide kaubamärke käsitlevate õigusaktide täiemahuline ühtlustamine, vaid piirduakse siseriikliku õiguse selliste sätetega, mis mõjutavad siseturu toimimist kõige otsesemalt.
5. Direktiivi preambuli seitsmes põhjendus sedastab, et liikmesriikide kaubamärke käsitlevate õigusaktide ühtlustamise eesmärkide saavutamine eeldab, et registreeritud kaubamärkide omandamise ja valdamise tingimused oleksid üldiselt kõigis liikmesriikides identsed ning et kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kaubamärgi tühistamiseks tunnistamise põhjustest, mis on seotud kaubamärgi endaga, näiteks eristusvõime puudumine, tuleks koostada am-

mendav loetelu isegi juhul, kui mõni neist põhjustest on loetletud ühe võimalusena liikmesriikide jaoks, kes sellest johtuvalt säilitavad või kehtestavad need põhjused oma õigusnormides.

6. Direktiivi preambuli 12. põhjendus sedastab, et 20. märtsi 1883. aasta töösutusomandi kaitse Pariisi konventsioon, viimati muudetud Stockholmis 14. juulil 1967. aastal (ÜRO lepingute kogumik, köide 828, nr 11847, lk 108) on siduv kõigi ühenduse liikmesriikide jaoks ning et oluline on, et direktiivi sätted oleksid Pariisi konventsiooni sätetega täielikus kooskõlas.
7. Direktiivi artikkel 2 pealkirjaga „Tähised, millest kaubamärk võib koosneda“ sätestab:

„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.“

8. Direktiivi artikkel 3, mis loetleb kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kaubamärgi tühistamise põhjused, sätestab lõigetes 1 ja 3:

„1. Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need kehtetuks 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 sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, 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 kindlaks kujunenud kaubandustavades;

...

- g) kaubamärke, mis võivad oma olemuse tõttu üldsust eksitada näiteks kaupade või teenuste laadi, kvaliteedi või geograafilise päritolu osas;

...

3. Kaubamärgi registreerimisest ei keelduta ja seda ei tunnistata kehtetuks vastavalt lõike 1 punktidele 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.”

Beneluxi ühtne kaubamärgiseadus

9. Beneluxi ühtsesse kaubamärgiseadusse tehti 2. detsembri 1992. aasta protokolliga selle seaduse muutmise kohta (*Nederlands Traktatenblad* 1993, nr 12, edaspidi Beneluxi kaubamärgiseadus) muudatus, mis jõustus 1. jaanuaril 1996 ja mille eesmärk oli direktiivi ülevõtmine kolme Beneluxi riigi õigusesse.

10. Beneluxi kaubamärgiseaduse artikkel 1 sätestab:

„Kaubamärgina on registreeritavad järgmised tähised: nimed, kujutised, templimärgid, pitsbrid, tähed, numbrid, kauba või selle pakendi kuju ning teisi tähiseid, mille abil on võimalik eristada ettevõtja kaupu.

Vaatamata sellele, kaubamärgina ei registreerita toote kuju, mis tuleneb kauba loomusest või mis annavad kaubale olemusliku väärtuse või mis on vajalikud tehnilise tulemuse saavutamiseks.“

11. Beneluxi kaubamärgiseaduse artikkel 6a sätestab:

„1. Beneluxi kaubamärgiamet keeldub taotletava kaubamärgi registreerimisest, kui:

- a) taotletav tähis ei ole kaubamärk artikli 1 tähenduses eelkõige seetõttu, et sellel puudub eristusvõime Pariisi konventsiooni artikli 6*quinquies* B(2) tähenduses;

- b) taotlus puudutab artikli 4 lõiget 1 ja 2 kirjeldatud kaubamärki.

2. Kaubamärgi registreerimisest keeldumine peab hõlmama kaubamärgi moodustava tähise tervikuna. Registreerimisest võidakse keelduda seoses ühe või mitme sellise kaubaga, mida kaubamärgiga soovitakse tähistada.“

3. Beneluxi kaubamärgiamet peab taotlejat kirja teel viivitamatult teavitama kavatsusest märgi registreerimisest osaliselt või täies ulatuses

keelduda, välja tooma keeldumise põhjused ning andma taotlejale võimaluse vastamiseks rakendusmääruses toodud ajaperioodi jooksul.

4. Kui Beneluxi kaubamärgiameti esitatud vastuväited registreerimisele ei ole ettenähtud tähtajaks kõrvaldatud, keeldutakse taotletava kaubamärgi registreerimisest kas täielikult või osaliselt. Beneluxi kaubamärgiamet teatab sellest taotlejale viivitamatult kirjalikult ja esitab keeldumise põhjendused ning viitab artiklis 6b ette nähtud võimalusele esitada taotlus otsuse uuesti läbi vaatamiseks.“

12. Beneluxi kaubamärgiseaduse artikkel 6b sätestab:

„Taotleja võib kahe kuu jooksul artikli 6a lõikes 4 ette nähtud teate saamisest esitada hagi Cour d’appel de Bruxelles’i (Brüsseli apellatsioonikohtusse), Gerechtshof de La Haye’sse (Haagi apellatsioonikohtusse) või Cour d’appel de Luxembourg’i (Luksemburgi apellatsioonikohtusse), et kohus annaks korralduse taotletav kaubamärk registreerida. Kohtu alluvus määratakse taotleja või tema esindaja aadressi või taotluse esitamisel teatatud postiaadressi järgi.“

13. Beneluxi kaubamärgiseaduse artikkel 13C lõige 1 sätestab:

„Kaubamärk, millele on antud õiguskaitse ühes Beneluxi territooriumi riigi- või piirkondlikus keeles, omab õiguskaitset ka tõlkele teistes nimetatud keeltes.“

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

14. 2. aprillil 1997. aastal esitas KPN Beneluxi kaubamärgiametile taotluse tähise „Postkantoor“ (võib tõlkida ka kui postkontor) registreerimiseks kaubamärgina osade kaupade ja teenuste tähistamiseks klassides 16, 35 kuni 39, 41 ja 42, mis vastavad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppele, uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul (edaspidi Nizza kokkulepe), klassides, mis sisaldavad kaupu või teenuseid nagu paber, reklaam, kindlustus, postmargid, ehitus, telekommunikatsioon, transport, haridus ja tehniline informatsioon ning nõustamine.
15. Beneluxi kaubamärgiamet teatas oma 16. juuni 1997. aasta kirjas KPN-ile esialgselt registreerimisest keeldumise otsusest põhjusel, et „tähis Postkantoor kirjeldab klassides 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 ja 42 nimetatud postkontoriga seonduvaid kaupu ja teenuseid“ ning et „seetõttu puudub [tä-

hisel] eristusvõime Beneluxi kaubamärgiseaduse artikli 6a lõike i punkti a tähenduses“.

16. 15. detsembri 1997. aasta kirjas esitas KPN vastuväite keeldumisotsuse suhtes, kuid Beneluxi kaubamärgiamet kinnitas oma keeldumise lõplikult 28. jaanuari 1998. aasta kirjas.
17. 30. märtsil 1998. aastal pöördus KPN Gerechtshof te 's-Gravenhage (piirkondlik apellatsioonikohus, Haag) poole, kes leidis, et Beneluxi kaubamärgiseadust puudutavaid küsimusi peab käsitlema Beneluxi Kohus ning teisi küsimusi, mis puudutavad direktiivi tõlgendamist, peab käsitlema Euroopa Ühenduse Kohus.
18. Nendel asjaoludel otsustas Gerechtshof te 's-Gravenhage (piirkondlik apellatsioonikohus, Haag) menetluse peatada ja esitada kohtule järgmised üheksa eelotsuse küsimust.

„1. Kas Beneluxi kaubamärgiamet, kes 2. detsembri 1992. aasta Beneluxi kaubamärgiseaduse muutmise protokollist (Trb. 1993, 12) lähtuvalt vastutab registreerimisest keeldumise absoluutsete aluste hindamise eest, nagu märgitud artikli 3 lõikes 1 koosmõjus esimese nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikliga 2 (EÜT 1989 L 40, lk 1), peab arvesse võtma mitte ainult märki, nagu seda on kujutatud registreerimistaotlusel, vaid ka kõiki teadaolevaid asjasse puutuvaid tegureid ja asjaolusid, kaasa arvatud neid tegureid, millest neid teavitas taotleja (näiteks asjaolu, et enne taotluse esitamist kasutas taotleja tähist kaubamärgina vastavate toodete tähistamiseks juba ulatuslikult või et uuring näitab, et märgi kasutamine taotluses toodud kaupade ja/või teenuste osas ei eksita avalikkust)?

2. Kas vastust (esimesele) küsimusele ... peab Beneluxi kaubamärgiamet arvesse võtma ka selle hindamisel, kas taotleja on kõrvaldanud Beneluxi kaubamärgiameti esitatud vastuväited registreerimisele, ning samuti otsuse tegemisel registreerimisest osalise või täieliku keeldumise kohta vastavalt Beneluxi kaubamärgiseaduse artikli 6a lõikes 4 sätestatule?
3. Kas vastust [esimesele] küsimusele... tuleb arvesse võtta ka kohtumenetluses, millele viitab Beneluxi kaubamärgiseaduse artikkel 6b?

4. Kas Pariisi konventsiooni artikli 6*quinquies* B osa lõike 2 tähenduses märgid, mis direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses ei ole registreeritavad või kui nad on registreeritud, võib need kehtetuks tunnistada, hõlmavad ka märke, mis koosnevad tähistest või andmetest, mis võivad äritegevuses näidata liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või muid kauba või teenuse omadusi isegi siis, kui antud konfiguratsioon ei ole (ainuke või väga) tavaline kasutusel olev tähis? Kas on oluline, kui sellise tähise kasutamisest on huvitatud paljud või ainult vähesed konkurendid (vt Beneluxi Kohtu 19. jaanuari 1981. aasta otsust, NJ 1981, 294, P Ferrero & Co S.p.A. vs. Alfred Ritter Schokoladefabrik GmbH (Kinder))?

Kas on asjakohane Beneluxi kaubamärgiseaduse artikkel 13C, mis sätestab, et ainuõigus kaubamärgile, mida on väljendatud ühes Beneluxi territooriumi riigi- või piirkondlikus keeles, laieneb automaatselt selle tõlkele teistes nimetatud keeltes?

5. (a) Kui hinnatakse tähist, milleks on (uus) sõna, mis koosneb osadest, millel eraldi võetuna ei ole taotluses toodud kaupade või teenuste osas eristusvõimet ning mis vastab direktiivi artiklis 2 toodud märgi kirjeldusele (ja Beneluxi kaubamärgiseaduse artiklile 1), siis kas sellist (uut) tüüpi sõna tuleb pidada põhimõtteliselt eristusvõimeliseks?
- (b) Kui mitte, kas siis tuleb sellist tüüpi sõna (jättes kõrvale võimaluse, et see on omandanud eristusvõime kasutamise tulemusel, „inburgering“) vaadelda kui põhimõtteliselt eristusvõimetus ja see saaks olla eristusvõimeline vaid juhul, kui kombinatsioonist moodustub midagi enamat kui nende osade summa?

Kas sellisel juhul on oluline, et antud tähis on ainuke või endastmõistetav termin mingi omaduse või omaduste (kombinatsiooni) tähistamiseks, või on sellel terminil sünonüüme, mida on samuti võimalik kasutada, või viitab see sõna äritegevuses vajalikule või äritegevuses vähem olulisele toote või teenuse omadusele?

Kas on asjakohane Beneluxi kaubamärgiseaduse artikkel 13C, mis sätestab, et ainuõigus kaubamärgile, mida on väljendatud ühes Beneluxi territooriumi riigi- või piirkondlikus keeles, laieneb automaatselt selle tõlkele teistes eelnimetatud keeltes?

6. Kas ainuüksi asjaolu, et kirjeldav märk on esitatud kaubamärgina registreerimiseks ka selliste kaupade ja/või teenuste osas, mille puhul märk ei ole kirjeldav, annab põhjuse järeldada, et märgil on seeläbi nende kaupade ja/või teenuste osas eristusvõime (näiteks tähis „Postkantoor“ mööbli osas)?

Kui mitte, siis selleks, et kindlaks määrata, kas sellisel kirjeldaval tähisel on eristusvõime selliste kaupade ja/või teenuste osas, on vaja tähelepanu pöörata võimalusele, et tähise kirjeldava tähenduse või tähenduste valguses võib avalikkus (osa avalikkusest) mitte tajuda seda tähist kui eristusvõimelist märki (kõigi või mõnede) nende kaupade või teenuste osas?

7. Kas eelnimetatud küsimuste hindamisel on oluline see, et kuna Beneluxi riigid on otsustanud kohaldada registreerimiseelse nõude, mis näeb ette, et registreerimiseks esitatud taotlused peavad olema eelnevalt kontrollitud Beneluxi kaubamärgiameti poolt vastavalt Beneluxi kaubamärgiseaduse artiklis 6a toodud hindamise poliitikale, mis vastavalt valitsuste ühtsele märkusele „peab olema ettevaatlik ja vaoshoitud, kusjuures tuleb arvesse võtta kõiki turustushooaja aspekte ning pingutused peavad olema suunatud vaid sellele, et välja selgitada, millised taotlused on ilmselgelt vastuvõetamatud, ning need parandada või nendest keelduda“? Kui nii, siis millistest põhimõtetest lähtuvalt tuleb määrata, kas taotlus on „ilmselgelt vastuvõetamatu“?

Lähtutakse sellest, et kehtetuks tunnistamise menetluses (mida võib algtada pärast märgi registreerimist) ei ole tingimata vajalik, et lisaks kaubamärgina esitatud tähise kehtetusele oleks see märk ka „ilmselgelt vastuvõetamatu“.

8. Kas direktiivi ja Pariisi konventsiooniga on kooskõlas, et tähis registreeritakse tingimusel, et registreeritud kaupadel ja teenustel puudub vastav omadus või vastavad omadused (näiteks märgi “Postkantoor“ registreerimine otsepostikampaaniatele ja postmarkide väljaandmisele „tingimusel, et need ei ole seotud postkontoriga“)?
9. Kas küsimustele vastamise seisukohalt on oluline, et vastav märk on sarnaste kaupade või teenuste osas registreeritud teistes liikmesriikides?“

Esimene, teine ja kolmas küsimus

- 19.** Esimese küsimusega tahab siseriiklik kohus põhimõtteliselt teada, kas direktiivi artiklit 3 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärkide registreerimise küsimustes pädev asutus peab lisaks registreerimiseks esitatud märgile võtma arvesse ka kõiki asutusele teada olevaid asjasse puutuvaid fakte ja asjaolusid. Teise ja kolmanda küsimusega, mida oleks mõistlik käsitleda koos, tahab kohus teada, millisel menetluse etapil peab pädev asutus arvesse võtma kõiki asjasse puutuvaid fakte ja asjaolusid, ning kui taotlus on antud kohtule uuesti läbivaatamiseks, siis kas kohus peab neid samuti arvesse võtma.

Euroopa Kohtule esitatud märkused

- 20.** KPN on seisukohal, et kui Beneluxi kaubamärgiamet kontrollib märgi registreeritavust, ei tohi selle hindamisel lähtuda ainuüksi märgist, vaid võib arvestada ka üldtuntud fakte ning taotleja poolt esitatud informatsiooni. Siiski tuleb piirduda vaid nende asjasse puutuvate faktide ja asjaoludega, mis olid asutusele teada ajal, mil taotlus esitati.
- 21.** KPN on arvamusel, et Beneluxi kaubamärgiamet peaks registreerimiseks esitatud taotluse hindamisel rakendama ühesuguseid kriteeriume nii esialgses kui ka lõplikus hinnangus, kuid vaatamata sellele peaks suutma lõpliku hinnangu andmisel arvestada asjakohaseid fakte, mis on saanud ametile teatavaks pärast esialgset hinnangut.
- 22.** Lõpetuseks teeb KPN ettepaneku, et kohus, kes vaatab uuesti läbi Beneluxi kaubamärgiameti otsuse, peaks uurima samu fakte, millele toetus kaubamärgiamet.
- 23.** Beneluxi kaubamärgiamet on seisukohal, et on tarvis arvestada kõiki teadaolevaid fakte ja asjaolusid, mis on asjakohased küsimuses, kas taotletav märk on võimeline funktsioneerima kaubamärgina kaupade ja teenuste puhul, mille osas registreerimist soovitakse. Ei saa lähtuda ainuüksi taotleja poolt esitatud andmetest või üldteadmistest, kuid tuleb silmas pidada, et kui amet soovib toetuda asjaoludele, mis on taotlejale teadmata, tuleb anda taotlejale võimalus esitada seisukoht vastavalt kaitseõiguse põhimõttele.
- 24.** Lisaks eelöeldule rakendatakse kohustust võtta arvesse kõiki asjakohaseid fakte ja asjaolusid menetluse igal etapil.
- 25.** Lõpetuseks väidab Beneluxi kaubamärgiamet, et kohus, kes vaatab uuesti läbi ühte kaubamärgiameti otsustest, peab hindama taotlust lähtudes kõiki-

dest faktidest ja asjaoludest, mis olid lõpliku hinnangu andmisel Beneluxi kaubamärgiametile teada, ning ei tohi võtta arvesse uusi fakte, mida tõstatatakse esmakordselt kohtu ees.

26. Komisjon esitab arvamuse, et on mõeldamatu, kui registreerimiseks esitatud märki või küsimust, kas sellele on kohaldatav mõni keeldumispõhjus direktiivi artikli 3 mõistes, hinnatakse abstraktselt.
27. Ühelt poolt sõltub vastus sellele küsimusele iga kaubamärgi puhul, eriti aga sõnamärkide puhul, märgi tähendusest, mis omakorda sõltub märgi kasutamisest majanduslikus ja sotsiaalses suhtes, eriti, mis puudutab avalikkust, kellele märk on suunatud. Teiselt poolt ei taotleta mitte kunagi absoluutset kaitset, vaid kaitset konkreetsete kaupade või teenuste osas, mis peavad olema välja toodud registreerimistaotluses. Märgi võimet eristada ühe ettevõtte kaupu või teenuseid teiste ettevõtete omadest tuleb alati hinnata nendest kaupadest või teenustest lähtuvalt, mille suhtes märgi registreerimist taotletakse.
28. Lõpetuseks, vaatamata sellele, et liikmesriigid on vabad otsustama menetlusreeglite üle kaubamärgiga seotud asjades, siis vastavust direktiivis sätestatud sisuliste eeskirjadega ei tohiks siduda asjaomase menetluse etapiga. Seega, kohustus võtta arvesse tegelikke asjaolusid registreerimiseks esitatud taotluse hindamisel kehtib nii pädevale asutusele kui ka kohtule.

Euroopa Kohtu vastus

29. Mis puudutab küsimust, kas pädev asutus peab kaubamärgitaotluse kontrollimisel arvesse võtma kõiki asjasse puutuvaid fakte ja tegureid, siis on asjakohane märkida, et esiteks on direktiivi põhjenduses 12 sätestatud, et „töösutusomandi kaitse Pariisi konventsioon on siduv kõigi ühenduse liikmesriikide jaoks“ ning et „on oluline, et käesoleva direktiivi sätted oleksid Pariisi konventsiooni sätetega täielikus kooskõlas“.
30. Pariisi konventsiooni artikli 6*quinquies* C osa lõikes 1 on sätestatud: „Kaubamärgi kaitstavuse kindlakstegemisel tuleb arvesse võtta kõiki asjaolusid, eriti kaubamärgi kasutamise kestust.“
31. Teiseks peab kaubamärgitaotlust läbi vaatav pädev asutus eelkõige kindlaks tegema, kas märk on eristusvõimeline või mitte, kas märk on kirjeldav või mitte asjaomaste kaupade või teenuste osas ning kas märk on muutunud ta-

vapäraseks või mitte, eelnimetatud asutus ei saa ekspertiisi läbi viia üldistavalt.

32. Selle ekspertiisi käigus peab pädev asutus võtma arvesse registreerimiseks esitatud märgi iseärasusi, kaasa arvatud märgi tüüpi (sõnamärk, kujutismärk jne) ning sõnamärgi puhul tuleb pöörata tähelepanu selle tähendusele, et kindlaks teha, kas mõni direktiivi artiklis 3 sätestatud keeldumispõhjustest on kohaldatav antud märgi puhul.
33. Pealegi, kuna märki soovitakse registreerida alati registreerimistaotluses märgitud kindlate kaupade või teenuste osas, siis küsimust, kas mõni direktiivi artiklis 3 sätestatud keeldumispõhjustest on kohaldatav antud märgi puhul, tuleb hinnata lähtudes märgitud kaupadest või teenustest.
34. Kaubamärgi eristusvõimet direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses tuleb hinnata ühest küljest seoses nende kaupade ja teenustega ning teisest küljest lähtuvalt sellest, kuidas tajub kaubamärki asjaomane avalikkus, kelleks on antud kaupade või teenuste piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikud ja arukad keskmised tarbijad (vt eelkõige liidetud kohtuasja C-53/01 kuni C-55/01 Linde jt EKL 2003, lk I-3161, punkt 41 ja kohtuasja C-104/01 Libertel EKL 2003, lk I-3793, punktid 46 ja 75).
35. Hinnangute andmisel võtab pädev asutus arvesse kõiki asjasse puutuvaid fakte ja asjaolusid, kaasa arvatud taotleja esitatud uuringu tulemusi, millega näiteks tõendatakse, et märk ei osutu eristusvõimetuks või eksitavaks.
36. Kaubamärgi ekspertiisi käigus pädevas asutuses peab arvestama kõiki asjasse puutuvaid fakte ja asjaolusid, ja kui siseriiklikud normid annavad kohtule õiguse pädeva asutuse otsus uuesti läbi vaadata, peab kohus enne märgi registreerimise suhtes lõpliku otsuse vastu võtmist samuti arvestama kõiki asjasse puutuvaid fakte ja asjaolusid. Kohus, kellele on esitatud kaebus kaubamärgi registreerimise taotluse kohta tehtud otsuse peale, peab asjaomastes siseriiklikes õigusaktides ette nähtud pädevuse teostamisel arvestama kõigi asjas tähtsust omavate faktiliste asjaolude ja tingimustega.
37. Esimesele, teisele ja kolmandale küsimusele tuleb seega vastata, et direktiivi artiklit 3 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärkide registreerimise küsimustes pädev asutus peab lisaks registreerimiseks esitatud märgile arvesse võtma ka kõiki asjasse puutuvaid fakte ja asjaolusid.

Antud asutus peab arvesse võtma kõiki asjasse puutuvaid fakte ja asjaolusid enne kaubamärgi registreerimistaotluse kohta lõpliku otsuse tegemist. Kohus, kellele on esitatud kaebus kaubamärgi registreerimise taotluse kohta tehtud otsuse peale, peab asjaomastes siseriiklikes õigusaktides ette nähtud pädevuse teostamisel arvestama kõigi asjas tähtsust omavate faktiliste asjaolude ja tingimustega.

Üheksas küsimus

38. Üheksanda küsimusega, mida tuleks käsitleda teisena, tahab eelotsusetaotluse esitanud kohus teada kas asjaolu, et kaubamärk on ühes liikmesriigis registreeritud teatud kaupade või teenuste osas, mõjutab mingil moel teises liikmesriigis kaubamärkide registreerimise küsimustes pädeva asutuse ekspertiisi registreerimiseks esitatud sarnase märgi suhtes, mida soovitakse registreerida kaupade või teenuste osas, mis on sarnased nendega, mille osas registreeriti esimene märk.

Euroopa Kohtule esitatud märkused

39. KPN on seisukohal, et kui ühes liikmesriigis on kaubamärk registreeritud teatud kaupade või teenuste osas, siis sellest ei järeldu, et teistes liikmesriikides peab samasugune või sarnane märk igal tingimusel samuti saama registreeritud samade kaupade ja teenuste osas. Konkreetsel kaubamärgil ei pruugi olla samasugune olemusest tulenev eristusvõime igas liikmesriigis. Igas liikmesriigis tuleb antud märgi eristusvõimet hinnata lähtudes liikmesriigi asjaomase avalikkuse tajust.
40. Beneluxi kaubamärgiamet on seisukohal, et registreerimistaotluste läbivaatamisel ei saa eelnimetatud amet arvestada selle märgiga ega ka teiste märkidega, mis on teistes liikmesriikides registreerimiseks esitatud. Lisaks sellele võib muidu algupäraselt eristusvõimetu märk olla teises liikmesriigis registreeritud kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime tõttu. Lõpetuseks, märk ei saa omandada eristusvõimet ainult seeläbi, et teine, sama eristusvõimetu märk on ekslikult registreeritud. Hindamisvead on paratamatud, kuid neid ei tohi korrata lähtudes õiguse üldpõhimõtete nagu õiguspärase ootuse printsiibi või õiguskindluse printsiibi väärtõlgendamisest.
41. Komisjon on seisukohal, et kui ühes liikmesriigis järgneb keeldumispõhjuse uuesti läbivaatamisele lõplik registreerimisotsus, siis see annab suuniseid teiste liikmesriikide pädevatele asutustele, kui nad hindavad direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b kuni d esinemise asjaolusid. Ent sõnamärkide puhul omab

selline registreering kaubamärgiõiguse seisukohalt tähtsust ainult juhul, kui antud sõna eksisteerib ühes keeltest. Igal juhul on selline registreering puhtalt suunava iseloomuga ning ei saa asendada ekspertiisi, mida teiste liikmesriikide pädevad asutused peavad läbi viima lähtuvalt iga konkreetse juhtumi asjaoludest, võttes arvesse asjaosaliste poolte kaitse nendes liikmesriikides.

Euroopa Kohtu vastus

42. Nagu märgitud käesoleva otsuse punktis 32, on pädeva asutuse ülesanne võtta arvesse iga konkreetse registreerimiseks esitatud märgi omadusi, et teha kindlaks, kas tuleb kohaldada direktiivi artiklis 3 sätestatud keeldumispõhjuseid. Lisaks, nagu on meenutatud käesoleva otsuse punktis 33, soovitakse märki registreerida alati registreerimistaotluses märgitud kindlate kaupade või teenuste osas.
43. Seega asjaolu, et ühes liikmesriigis on kaubamärk registreeritud teatud kaupade ja teenuste osas, ei saa mõjutada seda, kas teises liikmesriigis sarnaste kaupade ja teenuste osas registreerimiseks esitatud sarnasele märgile kohaldatakse direktiivi artiklis 3 sätestatud keeldumispõhjused või mitte.
44. Üheksandale küsimusele tuleb seega vastata, et asjaolu, et ühes liikmesriigis on kaubamärk registreeritud teatud kaupade või teenuste tähistamiseks, ei ole siduv teise liikmesriigi pädevale asutusele, kui ekspertiisi teostatakse sarnastele kaubamärkide, millele taotletakse kaitset sarnaste kaupade või teenuste osas.

Neljäs küsimus

45. Neljanda küsimuse esimeses osas, mida tuleks käsitleda kolmandana, tahab siseriiklik kohus teada, kas direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt c takistab registreerimast sellist märki, mis koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis võivad kaubanduses näidata nende kaupade või teenuste omadusi, mille osas registreerimist soovitakse, kui samade omaduste väljendamiseks on olemas veel tavapärasemad tähised. Siseriiklik kohus tahab samuti teada, kas konkurentide, kes võivad olla huvitatud tähiste või andmete kasutamisest, millest märk koosneb, rohkus või vähesus mõjutab vastust antud küsimusele. Neljanda küsimuse teises osas tahetakse teada, millised tagajärjed kaasnevad direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c rakendamisega siseriiklikus õiguses, mis sätestab, et piirkonnas, kus üheaegselt on mitu ametlikult tunnistatud keelt, laieneb pädeva asutuse poolt kaubamärgi registreerimisest tu-

lenev ainuõigus ühes keeles automaatselt üle selle tõlgetele piirkonna teistesse ametlikesse keeltesse.

Euroopa Kohtule esitatud märkused

46. KPN-i arvates on tavaline, et nõuete kohaselt registreeritud märgil on mingi viitav või kirjeldav tähendus. Ometi ei saa sellise märgi registreerimisest keelduda, isegi kui teatud osale inimestest meenutab see kohe kaupade omadusi, mille osas on märk registreeritud. Tähis, mis taotluse esitamise ajal ei ole kauba omaduse tavapärase näitaja, vaid kõigest viitava loomuga, ei ole tähis, millele osutab direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt c.
47. KPN lisab, et on oluline teada, kas konkurentidel on teisi valikuid, sest mida suurem on võimaluste arv, seda väiksem on risk, et konkurent peab kasutama vastavat kirjeldavat tähist.
48. Beneluxi kaubamärgiamet on aga arvamusel, et direktiivi artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud keeldumis põhjus on kohaldatav juhul, kui märk koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis võivad kaubanduses näidata nende kaupade või teenuste omadusi, mille osas registreeringut soovitakse, ning asjaolu, et on olemas teisi võimalusi samade omaduste kirjeldamiseks, mida näitavad need tähised või andmed, ei puutu asjasse. Kõnealust analüüsi toetab otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee EKL 1999, lk I-2779.
49. Beneluxi kaubamärgiamet on samuti arvamusel, et küsimus, kas vähesed või paljud konkurendid soovivad kasutada kõnealuseid tähiseid või andmeid, ei ole otsustavaks teguriks direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c rakendamisel.
50. Lõpetuseks, Beneluxi kaubamärgiseaduse järgi on Beneluxi territoorium üks ja jagamatu, mistõttu kui märk on kirjeldav ainult ühes Beneluxi riigis või ainult ühes Beneluxi riigi keeles või on muul põhjusel seal eristusvõime- tu, siis tuleb märgi registreerimisest keelduda kogu Beneluxi territooriumil.
51. Windsurfing Chiemsee otsusele toetudes on komisjon jätkuvalt arvamusel, et direktiivi artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud kirjeldavate märkide õigus- kaitsest keeldumise eesmärk on kindlustada, et tähised, mis kirjeldavad kaupade omadusi, jääksid kõikidele vabaks kasutamiseks. Selles suhtes ei ole taoliste märkide registreerimisest keeldumiseks vajalik tegelik või kindel risk ainuõiguse tekkeks. Lisaks sellele ei oma mingit tähtsust asjaolu,

kas tähistel või andmetel, mida võib kasutada kaupade omaduste kirjeldamiseks, on sünonüüme või mitte.

52. Lõpetuseks väljendab komisjon seisukohta, et ei ole tähtis kui paljusid konkurente võib puudutada ainuõiguse andmine märgile, mis koosneb üksnes ülalnimetatud tähistest või andmetest.

Euroopa Kohtu vastus

53. Küsimuse esimese osa suhtes on asjakohane meenutada, et direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c kohaselt ei saa registreerida kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest, mida on võimalik äritegevuses kasutada nende kaupade või teenuste, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse, omaduste tähistamiseks.
54. Nagu kohus on juba öelnud (Windsurfing Chiemsee, punkt 25, Linde, punkt 73 ja Libertel, punkt 52), kannab direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt c endas avaliku huvi eesmärki, nimelt et sellised tähised oleks vabad kõigile kasutamiseks. Artikli 3 lõike 1 punkt c hoiab ära selliste tähiste kaubamärgina registreerimise ja seeläbi kasutamise ainuõiguse andmise ainult ühele ettevõtjale.
55. Avalik huvi nõuab, et kõik tähised, mida on võimalik kasutada nende kaupade või teenuste, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse, omaduste tähistamiseks, peavad jääma vabalt kasutatavaks kõigile ettevõtjatele selleks, et nad saaksid neid kasutada oma kaupade samade omaduste kirjeldamiseks. Seetõttu ei ole märgid, mis koosnevad üksnes sellistest tähistest, registreerimiseks sobivad, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse direktiivi artikli 3 lõiget 3.
56. Neid asjaolusid arvestades peab pädev asutus direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c valguses kindlaks tegema, kas kaubamärk, mida soovitakse registreerida, kujutab endast käesoleval ajahetkel sihtgrupi jaoks asjaomaste kaupade või teenuste omaduste kirjeldust, või on mõistlik eeldada, et see võib nii olla tulevikus (vt selle kohta Windsurfing Chiemsee, punkt 31). Kui pädev asutus jõuab sellise hindamise tulemusena järeldusele, et see nii on, siis peab ta selle sätte alusel keelduma kaubamärgi registreerimast.
57. Ei oma tähtsust, kas registreerimistaotluses nimetatud kaupade või teenuste samade iseloomulike tunnusjoonte kirjeldamiseks on olemas teisi, tavalisemaid tähiseid kui need, millest asjaomane märk koosneb. Kuigi artikli 3 lõi-

ke 1 punkt c sätestab, et selles sätestatud keeldumise põhjuse kohaldamiseks peab kaubamärk koosnema üksnes tähistest, mida võib kasutada asjaomaste kaupade või teenuste omaduste tähistamiseks, ei nõua see, et selline tähis peaks olema ainus võimalus nende omaduste tähistamiseks.

58. Samuti ei ole määrav konkurentide arv, kes on huvitatud nende tähiste, millest märk koosneb, kasutamisest. Igaüks, kes praegu pakub või võib tulevikus pakkuda kaupu või teenuseid, mis konkureerivad nendega, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse, peab saama vabalt kasutada tähi-seid, mida on võimalik kasutada tema kaupade või teenuste omaduste kirjeldamiseks.
59. Mis puudutab neljanda küsimuse teist osa, kus nagu põhikohtuasjaski kohaldatav siseriiklik õigus sätestab, et kui piirkonnas, kus on üheaegselt mitu ametlikult tunnistatud keelt, registreerib pädev asutus sõnamärgi ühes nendest keeltest ja registreerimise tulemusel saadud ainuõigus kaubamärgile kandub automaatselt üle selle tõlgetele teistes keeltes, siis sisuliselt võimaldab selline säte registreerida korraga mitu märki.
60. Seega peab asutus iga tõlke puhul eraldi kindlaks tegema, ega see märk ei koosne üksnes tähistest, mida on võimalik äritegevuses kasutada nende kaupade või teenuste, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse, omaduste tähistamiseks.
61. Neljanda küsimuse vastus on seega, et direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt c välistab sellise kaubamärgi registreerimise, mis koosneb üksnes tähistest, mida on võimalik äritegevuses kasutada, nende kaupade või teenuste, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse, omaduste tähistamiseks, ning see on nii isegi juhul, kui samade omaduste kirjeldamiseks on olemas tavalisemaid tähi-seid, ja see ei sõltu sellest, kui palju on konkurente, kellel on huvi kasutada tähi-seid, millest kaubamärk koosneb.

Kui kohaldatav siseriiklik õigus sätestab, et piirkonnas, kus on üheaegselt mitu ametlikult tunnistatud keelt, pädeva asutuse poolt ühes nendest keeltest sõnamärgi registreerimise tulemusena saadud ainuõigus kaubamärgile kandub automaatselt üle selle tõlgetele teistes keeltes, siis peab asutus iga tõlke puhul eraldi kindlaks tegema, ega see märk ei koosne üksnes tähistest, mida on võimalik äritegevuses kasutada nende kaupade või teenuste omaduste tähistamiseks.

Kuues küsimus

62. Kuuenda küsimuse esimeses osas, mida tuleks käsitleda neljandana, tahab siseriiklik kohus teada, kas direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et kaubamärki, mis käesoleva sätte alapunkti c tähenduses on kirjeldav teatud kaupade või teenuste omaduste suhtes, kuid mitte teiste kaupade või teenuste omaduste suhtes, tuleks vaadelda kui tingimata eristusvõimelist tähist nende teiste kaupade või teenuste osas käesoleva sätte alapunkti b tähenduses. Kui see ei ole nii, siis küsimuse teises osas tahab siseriiklik kohus teada, kas selleks, et teha kindlaks sellise märgi eristusvõimekus nende kaupade ja teenuste osas, mille osas märk ei ole kirjeldav, tuleb võtta arvesse tõenäosust, et avalikkus ei taju märki nende kaupade või teenuste osas eristusvõimelisena, sest et märk on kirjeldav teiste kaupade või teenuste omaduste suhtes.

Euroopa Kohtule esitatud märkused

63. KPN on arvamusel, et esiteks, kui siseriiklik kohus mõistab „kirjeldava tähise“ all sõna tavakeelset tähendust, siis sellisel juhul, kui kaubamärki taotletakse kaupade või teenuste osas, mille osas sõna ei ole kirjeldav, on direktiivi artiklites 1 ja 3 sätestatud märgi eristusvõime nõuded täidetud. Teiseks tuleb hinnata märgi eristusvõimet seoses kaupade ja teenustega, mille osas on taotlus esitatud, ning mitte seoses kaupade või teenustega, mille võib omakorda olla mingi seos kaupade või teenustega, mille osas soovitakse märki registreerida.
64. Beneluxi kaubamärgiameti seisukohalt võib selline märk nagu „Postkantoor“ näidata eelkõige kaupade või teenuste otstarvet, näiteks postkontoris kasutamiseks mõeldud mööbel. Antud olukorras ei võimalda asjaolu, et asjaomane avalikkus võib taju märki kui tähist, mis seostub antud kaupade või teenuste omadusega, nimelt nende otstarbega, märki registreerida direktiivi artikli 3 lõike 1 punktist c lähtuvalt.
65. Isegi kui avalikkus ei taju märki „Postkantoor“ kui kaupu või teenuseid kirjeldavana, lähtudes direktiivi artikli 3 lõike 1 punktist c, ei suudaks see ikkagi toimida kaubamärgina viidatud sätte alusel. Antud sätte ei puuduta niivõrd seda, millisel moel asjaomane avalikkus tajub märki praegusel ajahetkel, kuivõrd seda, kas antud märk saab tähistada omadusi või asjaolusid, millele ta vihjab. Lisaks sellele on kohane arvesse võtta ka seda, kuidas võib asjaomane avalikkus märki tulevikus tajuada.

66. Komisjon on arvamusel, et esiteks sõltub märgi eristusvõime olemasolu nii kaupadest ja teenustest, mille osas registreeringut soovitakse, kui ka sellest, kuidas keskmine tarbija, kes on mõistlikult hästi informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ja ettevaatlik, tajub neid kaupu ja teenuseid. Teiseks, direktiivi artikli 3 lõike 1 punktides b ja c sätestatud keeldumispõhjuseid tuleb hinnata eraldi, vaatamata kattuvusele, mis võib praktikas ilmnedada. Nendel tingimustel ei ole asjaolu, et märk ei ole üksnes ja ainult kirjeldav nende kaupade või teenuste osas, piisav järeldamiseks, et märk on nende kaupade või teenuste osas eristusvõimeline.

Euroopa Kohtu vastus

67. Küsimuse esimese poole kohta võib märkida, et direktiivi artikli 3 lõige 1 näitab, et selle sätte iga keeldumispõhjus on teistest eraldi seisev ning vajab eraldi hindamist (vt muu hulgas, Linde, punkt 67). Nii on see eelkõige artikli 3 lõike 1 punktides b, c ja d nimetatud keeldumispõhjustega, kuigi vastavate sätete kohaldamisalade vahel on selge kattumine (vt selle kohta otsus kohtuasjas C-517/99: Merz & Krell EKL 2001, lk I-6959, punktid 35 ja 36).
68. Lisaks sellele, vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleb mitmeid direktiivi artiklis 3 sätestatud registreerimisest keeldumise põhjuseid tõlgendada nendest igapäev aluseks oleva avaliku huvi valguses (vt eelkõige otsus kohtuasjas C-299/99: Philips (EKL 2002, lk I-5475, punkt 77), Linde, punkt 71 ja Libertel, punkt 51).
69. See tähendab, et kui märgi osas ei kohaldata üht keeldumispõhjust, võib kohaldada teist keeldumispõhjust (vt selle kohta Linde, punkt 68).
70. Täpsemalt öeldes ei saa pädev asutus järeldada, et märk on eristusvõimeline teatud kaupade või teenuste osas, lähtudes üksnes sellest, et märk ei kirjelda neid kaupu või teenuseid.
71. Teiseks, nagu on välja toodud käesoleva kohtuotsuse punktis 34, tuleb märgi eristusvõimet direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses hinnata lähtuvalt seosest kaupade või teenustega, mille osas registreeringut taotletakse.
72. Lisaks sellele, nagu sätestab direktiivi artikkel 13 „kui kaubamärgi registreerimisest keeldumise ... põhjused on olemas vaid mõningate kaupade või teenuste puhul, mille osas on esitatud kaubamärgi registreerimise taotlus, ... hõlmab kaubamärgi registreerimisest keeldumine ... ainult neid kaupu või teenuseid”.

73. Sellest tuleneb, et kui kaubamärki soovitakse registreerida mitmesuguste kaupade või teenuste osas, peab pädev asutus kontrollima seoses iga taotluses nimetatud kauba või teenusega, et märgi suhtes ei esineks ühtki direktiivi artikli 3 lõikes 1 nimetatud keeldumispõhjused ning võib iga vaadeldud kauba või teenuse osas jõuda erinevale järeldusele.
74. Seega ei saa pädev asutus järeldada, et märk on eristusvõimeline teatud kaupade või teenuste osas, lähtudes üksnes sellest, et märk kirjeldab teiste kaupade või teenuste omadusi, isegi kui märki soovitakse registreerida nende kaupadele või teenustele kui tervikule.
75. Mis puudutab küsimuse teist osa, siis asjaolu, kas märk on eristusvõimeline, tuleb hinnata, nagu on täheldatud käesoleva otsuse punktis 34, esiteks seoses kaupade või teenustega, mille osas märgi registreerimist taotletakse, ning teiseks seoses sellega, kuidas seda tajub asjaomane avalikkus, mis koosneb nende kaupade või teenuste keskmistest tarbijatest, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikud ja arukad.
76. Sellest tuleneb, et kui pädev asutus leiab kaubamärgi ekspertiisi käigus kõikide asjasse puutuvate andmete ja asjaolude valguses, et nende kaupade või teenuste keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik, tajub märki kui eristusvõimetut tähist nende kaupade või teenuste osas, peab asutus keelduma märgi registreerimisest nende kaupade ja teenuste osas, nagu näeb ette direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt b.
77. Siiski ei oma mingit tähtsust, kas nende kaupade või teenuste keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik, tajub märki teiste kaupade või teenuste omadusi kirjeldavana direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses.
78. Ei direktiivi artiklist 3 ega ka teistest direktiivi sätetest ei nähtu, et kui märk on teatud kaupade või teenuste osas kirjeldav, oleks see põhjus märgi registreerimisest keeldumiseks teiste kaupade või teenuste osas. Nagu nähtub nimetatud direktiivi põhjendusest 7, on märki ennast puudutavad registreerimisest keeldumise põhjused ammendavalt loetletud.
79. Vastus kuuendale küsimusele on seega, et direktiivi artikli 3 lõiget 1 tuleb mõista nii, et märki, mis kirjeldab teatud kaupade või teenuste omadusi, kuid mitte teiste kaupade või teenuste omadusi direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses, ei saa käsitleda kui tingimata eristusvõimelist tähist nende teiste kaupade või teenuste osas käesoleva sätte punkti b tähenduses.

Asjaolu, kas märk on teatud kaupade või teenuste omaduste suhtes kirjeldav direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses, ei oma mingit tähtsust, kui hinnatakse seda, kas sama märk on eristusvõimeline teiste kaupade või teenuste osas direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

Viies küsimus

- 80.** Esmalt tuleks täpsustada, et direktiivi artikli 2 eesmärk on määratleda tähistete tüübid, millest kaubamärk võib koosneda (otsus kohtuasjas C-273/00: Sieckmann, EKL 2002, lk I-11737, punkt 43), olenemata kaupadest või teenustest, mille jaoks kaubamärgi kaitset taotletakse (vt selle kohta Sieckmann, punktid 43 kuni 55, Libertel, punktid 22 kuni 42 ja otsus kohtuasjas C-283/01: Shield Mark, EKL 2003, lk I-0000, punktid 34 kuni 41). See näeb ette, et kaubamärk võib koosneda muu hulgas „sõnadest“ ja „tähtedest“, tingimusel et need on võimelised eristama ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid teiste ettevõtjate kaupadest ja teenustest.
- 81.** Käesoleva sätte kohaselt ei ole ühtegi põhjust, miks selline sõna nagu Postkantoor ei ole võimeline täitma teatud kaupade või teenuste osas kaubamärgi peamist ülesannet, milleks on tagada tarbijale või lõppkasutajale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste teatav päritolu, et ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid nendest, millel on teine päritolu (vt ennekõike otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507, punkt 28, Merz & Krell, punkt 22 ja Libertel punkt 62). Seega paistab, et direktiivi artikli 2 tõlgendusest ei ole käesoleva asja hindamisel kasu.
- 82.** Viienda küsimuse sõnastusest aga järeldub, et siseriiklik kohus tahab tegelikult teada, kas märgile, mida soovitakse registreerida teatud kaupade või teenuste osas, on kohaldatav mõni registreerimisest keeldumise põhjus. Seega tuleb küsimust mõista nii, et siseriiklik kohus taotleb tõlgendust direktiivi artikli 3 lõike 1 osas.
- 83.** Teiseks, nagu nähtub käesoleva kohtuotsuse punktist 15, toetus Beneluxi kaubamärgiamet põhikohtuasjas keeldumispõhjusele, et tähis Postkantoor „üksnes kirjeldab postkontoriga seotud [asjaomaseid] kaupu ja teenuseid“ järeldades sellest, et tähis Postkantoor on eristusvõimetu.
- 84.** Seega siseriikliku kohtu arvamus, et „Postkantoor“ võib olla eristusvõimetu tähis, on tingitud otsusest, et märk kirjeldab asjaomaste kaupade ja teenuste

omadusi, mis omakorda tugineb eeldusel, et märk koosneb üksnes sellistest osadest, mis on eraldiseisvalt neid omadusi kirjeldavad.

85. Sellega seoses, ning nagu on väljatoodud käesoleva kohtuotsuse punktis 67, vaatamata sellele, et direktiivi artikli 3 lõikes 1 nimetatud keeldumispõhjused on üksteisest sõltumatud ning neid tuleb hinnata eraldiseisvalt, esineb selle sätte punktides b, c ja d sätestatud keeldumispõhjuste rakendusala osas selge kattumine.
86. Täpsemalt öeldes, sõnamärk, mis kirjeldab kaupade või teenuste omadusi direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses, on sellest tulenevalt tingimata eristusvõimetu nendesamade kaupade või teenuste suhtes direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses. Kaubamärgil võib puududa eristusvõime kaupade ja teenuste suhtes siiski ka tulenevalt muudest põhjustest kui kaubamärgi võimalik kirjeldav iseloom.
87. Selleks, et anda siseriiklikule kohtule vastus, tuleb viiendat küsimust (mida tuleb käsitleda viiendana) tõlgendada nii, et sellega tahetakse teada, kas direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tuleb mõista nii, et kaubamärki, mis koosneb osadest, millest kõik kirjeldavad kaupade või teenuste omadusi, mille osas soovitakse märki registreerida, võib käsitleda kui kaubamärki, mis ise ei ole nende kaupade ja teenuste osas kirjeldav, ning kui võib, siis mis asjaoludel. Selles osas tahab kohus teada, kas sünonüümide olemasolul on tähtsus ning kas on oluline see, et antud sõnaga kirjeldatavad kaupade või teenuste omadused on kaubanduslikult esmatähtsad või kõigest kõrvalised.

Euroopa Kohtule esitatud märkused

88. KPN väidab, et kui märgi osad on eristusvõimetud kaupade või teenuste osas, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse, siis pigem on ka märk ise eristusvõimetu. Kuid kui kaubamärgi osad ei ole täielikult eristusvõimetud, vaid kõigest viitavad asjaomastele kaupadele või teenustele, nii et neid oleks teoreetiliselt võimalik kasutada kaubanduses nende kaupade või teenuste teatud omadustele viitamiseks, võib kaubamärk siiski olla nende kaupade või teenuste osas eristusvõimeline.
89. Beneluxi kaubamärgiameti poolt esitatud arvamuse kohaselt peab iga kaubamärk, olgu see erinevatest osadest moodustatud märk või mitte, vastama direktiivi artiklis 2 ja artikli 3 lõike 1 punktides b kuni d kirjeldatud tingimustele. Uus sõnade kombinatsioon, milles kõik sõnad on eristusvõimetud, ei ole eristusvõimeline ainult seetõttu, et tekkinud kombinatsioon on uudne.

- 90.** Beneluxi kaubamärgiamet väidab, et kõige sagedamini on küsimus selles, kas sõnade kombinatsioon, milles iga sõna on asjaomaste kaupade omadusi kirjeldav, saab siiski omandada piisava eristusvõime, et sellest sõnade kombinatsioonist koosnev märk ei osutuks enam kirjeldavaks direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses. Seoses sellega, et tekkiv uus kombinatsioon on üksnes kahe elemendi summa, mis ei ole eristusvõimeline kirjeldavuse tõttu, ei saa seda tavaliselt vaadelda kui eristusvõimelist tähist, kuigi sellistest sõnadest moodustuv kombinatsioon on uudne.
- 91.** Lõpetuseks, asjaolu, et kirjeldaval märgil on sünonüüme, ei ole määrav märgi õiguskaitse üle otsustamisel.
- 92.** Komisjon on arvamusel, et kaubamärk, mis koosneb taotluses nimetatud kaupade või teenuste suhtes eristusvõimetest elementidest, on tavaliselt (välja arvatud juhul, kui eristusvõime on omandatud kasutamise tulemusena) ka ise eristusvõimetu, kui just seonduvad asjaolud nagu nende elementide kombinatsiooni graafiline või semantiline muudatus ei anna märgile täiendavaid omadusi, mis muudaks märgi kui terviku võimeliseks eristama ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid teiste ettevõtjate omadest. Selline hinnang peab alati tuginema konkreetse juhtumi iseloomulikele asjaoludele.

Euroopa Kohtu vastus

- 93.** Direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt c sätestab, et kaubamärgid, mis koosnevad äritegevuses üksnes liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või muid kauba või teenuse omadusi näitavatest tähistest, ei ole registreeritavad.
- 94.** Nagu käesoleva kohtuotsuse punktis 68 märgitud, tuleb direktiivi artiklis 3 sätestatud registreerimisest keeldumise põhjuseid tõlgendada nendest igapäevaseks oleva avaliku huvi valguses.
- 95.** Käesoleva kohtuotsuse punktides 54 ja 55 tuleneb, et direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt c kannab endas avaliku huvi eesmärki, nimelt et tähised, mis kirjeldavad kaubamärgi registreerimise taotluses nimetatud kaupade või teenuste omadusi, oleks vabad kõigile kasutamiseks. Artikli 3 lõike 1 punkt c hoiab ära selliste tähiste kaubamärgina registreerimise ja seeläbi kasutamise ainuõiguse andmise ainult ühele ettevõtjale.
- 96.** Kui sellist osade kombinatsioonist moodustatud sõnast koosnevat kaubamärki, nagu on põhikohtuasjas, käsitleda kui kirjeldavat märki direktiivi ar-

tikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses, siis ei piisa ainuüksi sellest, et igat märgi osa võib pidada kirjeldavaks. Sõna tervikuna peab olema kirjeldav.

97. Ei ole vaja, et direktiivi artikli 3 lõike 1 punktis c viidatud kaubamärgi moodustavaid märke ja tähiseid tegelikult kasutataks registreerimistaotluse esitamise ajal taotlusega hõlmatud kaupade ja teenuste või nende kaupade või teenuste omaduste kirjeldamiseks. Nimetatud sätte sõnastusest tulenevalt piisab sellest, kui asjaomaseid märke ja tähiseid saab kõnealusel eesmärgil kasutada. Sõnalise tähise registreerimisest tuleb seega antud sätte alusel keelduda, kui vähemalt üks võimalikest tähendustest tähistab asjaomaste kaupade või teenuste omadust (vt selle kohta 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1) artikli 7 lõike 1 punkti c identse sättega seoses Euroopa Kohtu 23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-191/01 P: Siseturu Ühtlustamise Amet vs. Wrigley, EKL 2003, lk I-12447, punkt 32).
98. Üldjuhul ainuüksi osade ühend, millest iga osa kirjeldab kauba või teenuse omadust, mille jaoks registreerimist taotletakse, on ka ise direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses neid omadusi kirjeldav. Lihtsalt selliste osade ühendamine, ilma et lisataks mingeid ebatavalisi muudatusi näiteks süntaksis või tähenduses, ei saa anda tulemuseks muud kui kaubamärgi, mis koosneb üksnes tähistest, mis võivad kaubanduses näidata asjaomaste kaupade või teenuste omadusi.
99. Siiski ei pruugi selline kombinatsioon olla kirjeldav direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses juhul, kui see loob mulje, mis on piisavalt erinev sellest, mis on lihtsalt seda moodustavate osade kombinatsioon. Sõnamärgi puhul, mis on mõeldud nii kuulmiseks kui ka lugemiseks, peab antud tingimus olema täidetud nii foneetilise kui ka visuaalse mulje puhul.
100. Seega kaubamärk, mis koosneb osadest, millest iga osa on nende kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, mille jaoks registreerimist taotletakse, on ka ise direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses neid omadusi kirjeldav, välja arvatud juhul, kui esineb märgatav erinevus sõna ja seda moodustavate osade kogumi vahel: eeldusel, et tulenevalt kombinatsiooni ebaharilikkusest seoses kaupade või teenustega jääb sõnast mulje, mis on piisavalt erinev muljest, mis jääb seda moodustavate osade poolt edasiantavate tähenduste lihtsast ühendist, mistõttu sõna on midagi enam kui selle elementide kogum või et sõna on hakatud kasutama igapäevases kõnes ning see on omandanud iseseisva tähenduse selliselt, et edaspidi on see sõltumatu seda moo-

dustavatest osadest. Viimasel juhul tuleb kindlaks teha, ega iseseisva tähenduse omandanud sõna ei ole ise sama sätte tähenduses kirjeldav.

- 101.** Lisaks, käesoleva kohtuotsuse punktis 57 esitatud põhjustel ei oma tähtsust asjaolu, kas kaupade või teenuste samade omaduste tähistamiseks on olemas sünonüüme, kui hinnatakse seda, kas sellisele kaubamärgile on kohaldatavad direktiivi artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud registreerimisest keeldumise põhjused.
- 102.** Ei ole ka oluline, kas kauba või teenuse omadused, mida kirjeldatakse, on äritegevuse seisukohalt olulised või kõigest kõrvalised. Direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c sõnastus ei tee vahet omadustel, mida võivad kirjeldada märgis sisalduvad tähised. Tegelikult arvestades avalikku huvi, millel see sätte põhineb, peab iga ettevõtte saama vabalt kasutada selliseid tähiseid, mis kirjeldavad nende kaupade mis tahes omadusi, sõltumata sellest, kui tähtsad need omadused äritegevuse seisukohast on.
- 103.** Käesoleva kohtuotsuse punktides 59 ja 60 on Euroopa Kohus juba vastanud küsimusele, mis puudutab siseriikliku sätte, nagu näiteks Beneluxi kaubamärgiseaduse artikli 13C lõike 1 mõju direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tõlgendamisele.
- 104.** Viidendale küsimusele tuleks seega vastata, et direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tuleb mõista nii, et kaubamärk, mis koosneb osadest, millest iga osa on nende kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, mille jaoks registreerimist taotletakse, on ka ise direktiivi asjaomase sätte tähenduses neid omadusi kirjeldav, välja arvatud juhul, kui esineb märgatav erinevus sõna ja seda moodustavate osade kogumi vahel, mis eeldab, et tulenevalt kombinatsiooni ebaharilikkusest seoses kaupade või teenustega jääb sõnast mulje, mis on piisavalt erinev muljest, mis jääb seda moodustavate osade poolt edasiantavate tähenduste lihtsast ühendist, mistõttu sõna on midagi enam kui selle elementide kogum või sõna on hakatud kasutama igapäevases kõnes ning see on omandanud iseseisva tähenduse selliselt, et edaspidi on see sõltumatu seda moodustavatest osadest. Viimasel juhul tuleb kindlaks teha, ega iseseisva tähenduse omandanud sõna ei ole ise sama sätte tähenduses kirjeldav.
- Selleks, et kindlaks teha, kas direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c kohaldatakse sellisele märgile, ei ole tähtsust asjaolul, kas registreerimistaotluses nimetatud kaupade või teenuste samade omaduste tähistamiseks on olemas süno-

nüüme või kas antud sõnaga kirjeldatavad kaupade või teenuste omadused on kaubanduslikult esmatahtsad või kõigest kõrvalised.

Kaheksas küsimus

105. Kaheksandas küsimuses, mida tuleks käsitleda kuuendana, tahab siseriiklik kohus põhimõtteliselt teada, kas direktiiv või Pariisi konventsioon keelab kaubamärkide registreerimise küsimustes pädevat asutust registreerimast kaubamärki teatud kaupade või teenuste osas tingimusel, et kaubad ja teenused on piiratud nii, et neil puudub vastav omadus.

106. Siseriiklik kohus selgitab, et antud küsimusega püütakse kindlaks teha seda, kas märki „Postkantoor“ oleks võimalik registreerida sellistele teenustele, nagu näiteks otseposti-kampaaniad või postmarkide väljaandmine „tingimusel, et nad ei ole seotud postkontoriga“.

Euroopa Kohtule esitatud märkused

107. KPN on arvamusel, et direktiiv ei reguleeri nimetatud küsimust ning seetõttu see ei kuulu Euroopa Kohtu pädevusse. Alternatiivina peab KPN selliseid piiranguid lubatuks ning leiab, et erandid on võimalikud või isegi vajalikud, kui esitatakse hagi.

108. Beneluxi kaubamärgiamet väidab, et kuigi menetluslikku laadi probleemid on liikmesriikide pädevuses, siis lähtuvalt direktiivist on kaubamärgi omandamise ja valdamise tingimused üldjoontes kõikides liikmesriikides identsed. Need tingimused sisaldavad kohustust koostada registreeringut vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele, eriti Nizza kokkuleppega sätestatud klassifikatsioonile.

109. Nizza kokkuleppes ei sisaldu sätteid, mis reguleeriksid nende kaupade ja teenuste registreerimist, millel puuduvad konkreetsed omadused ja mida ei saa objektiivselt defineerida mõne kaupade või teenuste alamkategoriala.

110. Komisjon märgib esiteks, et Euroopa Kohus ei ole pädev otsustama, kas siseriiklik õigus on kooskõlas Pariisi konventsiooniga. Teiseks, määrusele nr 40/94 viidates väidab komisjon, et direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt c ei takista kirjeldavate kaubamärkide registreerimisest keeldumist osa registreerimistaotluses loetletud kaupade või teenuste osas, vastavat praktikat järgib ka Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM).

Euroopa Kohtu vastus

111. Nizza kokkulepe jagab kaubad ja teenused klassidesse, et lihtsustada kaubamärkide registreerimist. Igasse klassi on koondatud mitmesuguseid kaupade või teenuseid.
112. Kuigi ettevõtja võib taotleda märgi registreerimist valitud klassi kõikide kaupade või teenuste osas, ei keela direktiiv taotleda registreerimist ainult osa kaupade või teenuste osas.
113. Kui märgi registreerimist soovitakse kogu klassi ulatuses vastavalt Nizza kokkuleppele, siis samamoodi direktiivi artiklist 13 lähtudes võib pädev asutus registreerida kaubamärgi ainult osa sellesse klassi kuuluvate kaupade või teenuste suhtes, näiteks juhul kui märk on eristusvõimetu osa taotluses märgitud kaupade või teenuste suhtes.
114. Seevastu kaubamärgi registreerimise taotlemisel teatud kaupade või teenuste osas ei saa lubada, et pädev asutus registreeriks kaubamärgi ainult nende kaupade või teenuste osas, millel ei ole teatavat omadust.
115. Selline tegevus põhjustaks õiguslikku ebakindlust kaubamärgi õiguskaitse ulatuse osas. Kolmandad isikud, eriti konkurendid, ei oleks reeglina teadlikud asjaolust, et teatud kaupade või teenuste osas, millel on teatav omadus, kaubamärgi õiguskaitse ei laiene ning see võib hoida neid tagasi kasutamaks enda kaupade omaduste kirjeldamiseks tähiseid, millest kaubamärk koosneb ning mis on seda omadust kirjeldavad.
116. Kuna direktiiv välistab sellise praktika võimaluse, ei ole vajadust uurida Pariisi konventsiooni tõlgendamise taotlust.
117. Neil asjaoludel tuleb kaheksandale küsimusele vastata, et direktiiv ei võimalda pädeval asutusel registreerida kaubamärki teatud kaupade või teenuste osas tingimusel, et asjaomastel kaupadel või teenustel puudub vastav omadus.

Seitsmes küsimus

118. Seitsmenda küsimusega, mida tuleks käsitleda viimasena, tahab siseriiklik kohus teada, kas direktiivi artikkel 3 välistab pädevas asutuses kaubamärkide registreerimises praktika, mis keskendub üksnes „ilmselgelt vastuvõetamatutest“ kaubamärkidest keeldumisele.

Euroopa Kohtule esitatud märkused

- 119.** KPN on arvamusel, et kuna artikli 3 lõige 1 näeb ette, et kaubamärkide registreerimisest võib kas keelduda või kui need on registreeritud, võib need kehtetuks tunnistada, lubab direktiiv selgesõnaliselt liikmesriikidel registreerida kaubamärke, mida on järgnevalt võimalik kergesti kehtetuks tunnistada. Sellest tuleneb, et registreerimise etapis võivad liikmesriigid keelduda vaid „ilmselt vastuvõetamatust“ kaubamärkidest. Liikmesriikide otsustada jääb ka see, millised märgid on „ilmselt vastuvõetamatud“ ning millised mitte. Sellise praktika rakendamine võib kaasa tuua kaubamärgi registreerimise isegi siis, kui on põhjendatud kahtlusi märgi eristusvõime osas. Siiski tuleb registreeritud kaubamärgi kehtetuks tunnistamise menetluses rangelt järgida direktiivi artiklites 1 kuni 3 sätestatud kriteeriume.
- 120.** Beneluxi kaubamärgiamet ja komisjon vaidlevad vastu väites, et alates direktiivi jõustumisest ei saa Beneluxi riigid enam toetuda ei oma valitsuste ühistele märkustele ega ka Beneluxi Kohtu varasemale praktikale, mis on direktiivi poolt kehtetuks tunnistatud, vaid peavad tuginema direktiivi artikli 3 sõnastusele, eesmärgile ja rakendusele. Asjaomane säte ei tee vahet „vastuvõetamatutel“ ja „ilmselt vastuvõetamatutel“ kaubamärgitaotlustel.

Euroopa Kohtu vastus

- 121.** 2. detsembri 1992. aasta protokollil põhjendustest, millega parandatakse Beneluxi kaubamärgiseadust, punkti I.6 viimasest lõigust ilmneb, et „[Beneluxi kaubamärgiameti] hindamise poliitika peab olema ettevaatlik ja vaashoitud, võtma arvesse kõiki kaubanduslikke huvisid ning keskenduma ilmselt vastuvõetamatute taotluste parandamisele või nendest keeldumisele“ ning et „hindamine peab jääma Beneluxi, eriti Beneluxi Kohtu praktikaga seotud piiridesse“.
- 122.** Seoses sellega on asjakohane märkida, et kuigi direktiivi kolmas põhjendus sedastab, et liikmesriikide kaubamärke käsitlevate õigusaktide täiemahuline ühtlustamine ei tundu käesoleval ajal vajalik, siis seitsmes põhjendus selgitab, et registreeritud kaubamärkide omandamise ja valdamise tingimused on üldiselt kõigis liikmesriikides identsed ning selleks on kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjused, mis on seotud kaubamärgi endaga, direktiivis ammendavalt välja toodud.
- 123.** Direktiivi ülesehitus rajaneb registreerimisele eelneval kontrollil, kuigi see sisaldab ka juhiseid järelkontrolliks. Registreerimisest keeldumise põhjuste

(eriti direktiivi artiklis 3 nimetatud põhjuste) kontroll, mis viiakse läbi registreerimise taotlemise ajal, peab olema põhjalik ja täielik selleks, et vältida kaubamärkide alusetut registreerimist (vt selle kohta otsus kohtuasjas Libertel, punkt 59).

- 124.** Sellest tulenevalt peab liikmesriigi pädev asutus keelduma selliste kaubamärkide registreerimisest, mille osas esinevad direktiivis, eelkõige selle artiklis 3 sätestatud keeldumispõhjused.
- 125.** Artikkel 3 ei tee vahet kaubamärkidel, mida ei ole võimalik registreerida, ning märkidel, mida ei ole „ilmselgelt“ võimalik registreerida. Järelikult ei saa pädev asutus registreerida kaubamärke, millel esineb üks artiklis nimetatud keeldumispõhjus, tuues põhjenduseks, et märgid ei ole „ilmselgelt vastuvõetamatud“.
- 126.** Seitsmendale küsimusele tuleks seega vastata, et kaubamärkide registreerimise küsimustes pädeva asutuse praktika, mis keskendub üksnes „ilmselgelt vastuvõetamatute“ märkide registreerimisest keeldumisele, ei sobi kokku direktiivi artikliga 3.

Kulud

- 127.** Euroopa Kohtule seisukohti esitanud Euroopa Ühenduste Komisjoni kantud kulud ei hüvitata. Et põhimenetluse poolte jaoks on käesolev menetlus siseriiklikus kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kulude jaotuse siseriiklik kohus.

Sellest lähtuvalt

EUROOPA KOHUS,

vastuseks küsimustele, mis talle 1999. aasta 3. juuni otsusega edastas Gerichtshof te 's-Gravenhage, otsustab:

1. Esimese nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artiklit 3 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärkide registreerimise küsimustes pädev asutus peab lisaks registreerimiseks esitatud märgile arvesse võtma ka kõiki asjasse puutuvaid fakte ja asjaolusid.

Eelnimetatud asutus peab arvesse võtma kõiki asjasse puutuvaid fakte ja asjaolusid enne kaubamärgi registreerimistaotluse kohta lõpliku otsuse tegemist. Kohus, kellele on esitatud kaebus kaubamärgi registreerimise kohta, otsustab, kas ta peab registreerimise keeldumise põhjenduseks võtma ka kõiki asjasse puutuvaid fakte ja asjaolusid.

rimise taotluse kohta tehtud otsuse peale, peab asjaomastes siseriiklikes õigusaktides ette nähtud pädevuse teostamisel arvestama kõigi asjas tähtsust omavate faktiliste asjaolude ja tingimustega.

2. Asjaolu, et ühes liikmesriigis on kaubamärk registreeritud teatud kaupade või teenuste tähistamiseks, ei ole siduv teise liikmesriigi pädevale asutusele sarnase kaubamärgi, millele taotletakse kaitses sarnaste kaupade või teenuste osas, registreerimistaotluse ekspertiisi teostamisel.

3. Direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkt c välistab sellise kaubamärgi registreerimise, mis koosneb üksnes tähistest, mida on võimalik äritegevuses kasutada nende kaupade või teenuste, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse, omaduste tähistamiseks, ning see on nii isegi juhul, kui samade omaduste kirjeldamiseks on olemas tavalisemaid tähiseid ja see ei sõltu sellest, kui palju on konkurente, kellel on huvi kasutada tähiseid, millest kaubamärk koosneb.

Kui kohaldatav siseriiklik õigus sätestab, et kui piirkonnas, kus on üheaegselt mitu ametlikult tunnustatud keelt, registreerib pädev asutus ühes nendest keeltest sõnamärgi ja registreerimise tulemusel saadud ainuõigus kaubamärgile kandub automaatselt üle selle tõlgetele teistes keeltes, siis peab asutus iga tõlke puhul eraldi kindlaks tegema, ega see märk ei koosne üksnes tähistest, mida on võimalik äritegevuses kasutada nende kaupade või teenuste omaduste tähistamiseks.

4. Direktiivi 89/104 artikli 3 lõiget 1 tuleb mõista nii, et märki, mis kirjeldab teatud kaupade või teenuste omadusi, kuid mitte teiste kaupade või teenuste omadusi direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses, ei saa käsitleda kui tingimata eristusvõimelist tähist nende teiste kaupade või teenuste osas käesoleva sätte punkti b tähenduses.

Asjaolu, kas märk on teatud kaupade või teenuste omaduste suhtes kirjeldav direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses, ei oma mingit tähtsust, kui hinnatakse seda, kas sama märk on eristusvõimeline teiste kaupade või teenuste osas direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.

5. Direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti c tuleb mõista nii, et kaubamärk, mis koosneb osadest, millest iga osa on nende kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, mille jaoks registreerimist taotletakse, on ka ise direktiivi asjaomase sätte tähenduses neid omadusi kirjeldav, välja

arvatud juhul, kui esineb märgatav erinevus sõna ja seda moodustavate osade kogumi vahel: eeldusel, et tulenevalt kombinatsiooni ebaharilikusest seoses kaupade või teenustega jääb sõnast mulje, mis on piisavalt erinev muljest, mis jääb seda moodustavate osade poolt edasiantavate tähenduste lihtsast ühendist, mistõttu sõna on midagi rohkemat kui selle elementide kogum või, et sõna on hakatud kasutama igapäevases kõnes ning see on omandanud iseseisva tähenduse selliselt, et edaspidi on see sõltumatu seda moodustavatest osadest. Viimati nimetatud juhul tuleb kindlaks teha, ega iseseisva tähenduse omandanud sõna ei ole ise sama sätte tähenduses kirjeldav.

Selleks, et kindlaks teha, kas direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkt c on kohaldatav sellisele märgile, ei ole tähtsust asjaolul, kas registreerimistaotluses nimetatud kaupade või teenuste samade omaduste tähistamiseks on olemas sünonüüme või kas antud sõnaga kirjeldatavad kaupade või teenuste omadused on kaubanduslikult esmatähtsad või kõigest kõrvalised.

6. Direktiiv 89/104 ei võimalda pädeval asutusel registreerida kaubamärki kaupade või teenuste osas tingimusel, et asjaomastel kaupadel või teenustel ei ole asjasse puutuvat omadust.

7. Kaubamärkide registreerimise küsimustes pädeva asutuse praktika, mis keskendub üksnes „ilmselgelt vastuvõetamatute“ märkide registreerimata jätmisele, on vastuolus direktiivi 89/104 artikliga 3.

[Allkirjad]

EUROOPA KOHTU OTSUS

4. mai 1999

(Õigusnormide ühtlustamine – Kaubamärgid – Direktiiv 89/104 –
Kaubamärgi registreerimisest keeldumine või kaubamärgi kehtetuks
tunnistamine – Eranditult geograafilistest tähistest koosnev kaubamärk –
Tähendus (nõukogu direktiivi 89/104 artikli 3 lõige 1 punkt c))

Liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97,

milles Landgericht München I (Saksamaa Liitvabariik) on taotlenud EMÜ asu-
tamislepingu artikli 177 (praegu artikli 234 EÜ) alusel Euroopa Kohtult eelotsust
nimetatud kohtus pooleliiolevas asjas järgmiste poolte vahel:

Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)

ja

Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97),

Franz Attenberger (C-109/97),

kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusakte ühtlustava esimese nõukogu
21. detsembri 1988. aasta direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c ja artikli 3 lõike 3
(EÜT 1989 L 40, lk 1) tõlgendamise küsimuses, on

EUROOPA KOHUS,

koosseisus: esimees G. C. Rodríguez Iglesias, kodade esimehed P. J. G. Kapteyn,
J.-P. Puissochet, G. Hirsch ja P. Jann, kohtunikud G. F. Mancini, J. C. Moitinho
de Almeida, ettekandja C. Gulmann ja D. A. O. Edward,

kohtujurist: G. Cosmas,

kohtusekretär: peametnik H. A. Rühl,

pärast järgmiste isikute esitatud kirjalike seisukohtade arvessevõtmist:

- Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) nimel
Müncheni *Rechtsanwalt* Stephan Gruber,
- Boots- und Segelzubehör Walter Huberi nimel Müncheni *Rechtsanwalt*
Michael Nieder,
- hr Attenbergeri nimel Müncheni *Rechtsanwalt* Richard Schönwerth,

- Itaalia valitsuse nimel välisministeeriumi õigusosakonna juhataja Umberto Leanza, kes tegutseb esindajana ja keda abistab *Avvocato dello Stato* Oscar Fiumara,
- Euroopa Ühenduste Komisjoni nimel õigusnõunik Jan Berend Drijber, kes tegutseb esindajana ja keda abistab Bertrand Wägenbauer Brüsseli advokaaturist,

arvestades kohtuistungil ettekannet, pärast Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), Boots- und Segelzubehör Walter Huberi, hr Attenbergeri ja komisjoni nimel esitatud suuliste seisukohtade ärakuulamist 3. märtsi 1998. aasta istungil, pärast kohtujuristi arvamuse ärakuulamist 5. mai 1998. aasta istungil, teinud järgmise

otsuse.

Põhjendus

1. 8. jaanuari 1997. aasta kahe määrusega, mille Euroopa Kohus sai kätte 14. märtsil 1997. aastal, taotles Landgericht München I (maakonnakohus, München I) EMÜ asutamislepingu artikli 177 (praegu artikli 234 EÜ) alusel kohtult eelotsust mitmes küsimuses kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusakte ühtlustava esimese nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c ja artikli 3 lõike 3 (EÜT 1989 L 40, lk 1, edaspidi direktiiv) tõlgendamise kohta.
2. Nimetatud küsimused kerkisid üles kahes menetluses, ühelt poolt Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (edaspidi Windsurfing Chiemsee) ja teiselt poolt Boots- und Segelzubehör Walter Huberi (edaspidi Huber) ja Franz Attenbergeri vahelises menetluses seoses tähistuse „Chiemsee” kasutamisega Huberi ja hr Attenbergeri poolt spordirõivaste müümisel.

Ühenduse õigus

3. Direktiivi artikkel 2 pealkirjaga „Tähised, millest kaubamärk võib koosneda“ sätestab:

„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. Direktiivi artikkel 3 pealkirjaga „Kaubamärgi andmisest keeldumise või kaubamärgi tühistamiseks tunnistamise põhjused” sätestab:

„1. Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need kehtetuks 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 sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärust, 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 kindlaskujunenud kaubandustavades;

...

g) kaubamärke, mis võivad oma olemuse tõttu üldsust eksitada näiteks kaupade või teenuste laadi, kvaliteedi või geograafilise päritolu osas;

...

3. Kaubamärgi registreerimisest ei keelduta ja seda ei tunnistata kehtetuks vastavalt lõike 1 punktide 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.”

5. Direktiivi artikkel 6 pealkirjaga „Kaubamärgi mõju piirangud” sätestab:

„1. Kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus:

...

- b) tähiseid, mis näitavad sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;

...

kui kõnealune isik kasutab neid kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga.”

6. Direktiivi artikkel 15 lõige 2 pealkirjaga „Erisätted kollektiivkaubamärkide, tagatismärkide ja tõendusmärkide kohta” sätestab:

„Erandina artikli 3 lõike 1 punktist c võivad liikmesriigid näha ette sätteid, mille kohaselt märgid või tähised, mis võivad kaubanduses tähistada kaupade või teenuste geograafilist päritolu, võivad olla kollektiivkaubamärgid, tagatismärgid või tõendusmärgid. Selline märk ei anna omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel selliste märkide või tähiste kasutamine kaubanduses, kui kolmandad isikud kasutavad neid kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga; eelkõige ei tohi sellise tähise kasutamist keelata kolmandal isikul, kellel on õigus kasutada geograafilist nime.“

Siseriiklik õigus

7. Kõnealune direktiiv võeti Saksamaa Liitvabariigi õigusesse üle Markengesetziga (kaubamärgiseadus), mis on kehtinud alates 1. jaanuarist 1995. Markengesetzi paragrahvi 8 lõike 2 punkt 2 sätestab, et kaubamärgi, „mis koosneb eranditult tähistest, mis võivad kaubanduses tähistada geograafilist päritolu või muid kauba omadusi” registreerimisest keeldutakse.
8. Markengesetzi paragrahvi 8 lõike 3 kohaselt ei kuulu paragrahvi 8 lõike 2 punkt 2 kohaldamisele, „kui kaubamärk enne registreerimisotsuse tegemist on kaupadel kasutamise tulemusel ... millega seoses registreerimist on taotletud, tajutav kaubamärgina asjaomaste isikute hulgas”.

Põhimenetlus ja eelotsustaotluses esitatud küsimused

9. Chiemsee, pindalaga 80 km² on Baieri suurim järv. Ta on tuntud turismi sihtkohana ja surfamine on üheks sealsetest tegevusaladest. Sellega piirnev ala, mida nimetatakse Chiemgauks, on peamiselt põllumajanduspiirkond.
10. Windsurfing Chiemsee, mis asub Chiemsee kaldal, müüb moodsaid spordirõivaid, jooksukingi ja muid spordikaupu, mida kujundab samas paigas asuv tütarettevõtte, kuid mida toodetakse mujal. Kõnealused kaubad kannavad tä-

histust „Chiemsee”. Aastatel 1992–1994 registreeris Windsurfing Chiemsee kõnealuse märgi Saksamaal kombineeritud märgina mitmesugustes graafilistes kujundustes, mõnedel juhtudel täiendavate tunnusjoontega või sõnadega nagu „Chiemsee Jeans” ja „Windsurfing – Chiemsee – Active Wear”.

11. Eelotsusetaotlusele toetudes puudub Saksamaal kaubamärk, mis kaitseks sõna „Chiemsee” kui sellist. Saksa pädev ametiasutus on käsitlenud sõna „Chiemsee” kui märki, mis tähistab geograafilist päritolu ning mida järelikult ei saa registreerida kaubamärgina. Siiski on pädev asutus lubanud mitmesuguseid graafilise kujunduse erivorme sõnaga „Chiemsee” ja täiendavate tunnusjoontega kujundusi registreerida kombineeritud kaubamärkidena.
12. Huber on müünud selliseid spordirõivaid nagu T-särgid ja sviitrid alates 1995. aastast linnas, mis asub Chiemsee kaldal. Riideesemed kannavad märki „Chiemsee”, mis graafilises kujunduses erinevad võrreldes nende kaubamärkidega, mis tähistavad Windsurfing Chiemsee tooteid.
13. Hr Attenberger müüb sama tüüpi spordiriideid Chiemsee piirkonnas, mis samuti kannavad märki „Chiemsee”, kuid teistsuguses graafilises kujunduses ning kasutab teatud toodetel täiendavate tunnusjoontega kujundusi, mis samuti erinevad Windsurfing Chiemsee omadest.
14. Põhimenetluses vaidlustas Windsurfing Chiemsee nime „Chiemsee” kasutamise Huberi ja hr Attenbergeri poolt väites, et hoolimata märkide erinevustest graafilises kujunduses kõnealustel toodetel, on tähistuse „Chiemsee” kasutamine eksitav, väites, et tarbijaskond on tuttav nende märgiga, mida on kasutatud juba 1990. aastast alates.
15. Seevastu kostjad põhimenetluses väidavad, et kuna sõna „Chiemsee” on tähis, mis tähistab geograafilist päritolu ning peab seetõttu jääma vabalt kasutavaks, ning see ei saa olla eksitav, seda kasutatakse erinevas graafilises kujunduses võrreldes Windsurfing Chiemsee omaga.
16. Landgericht München I on esitanud järgmised seisukohad oma eelotsusetaotluses:
 - kui märk koosneb kirjeldavast tähisest direktiivi artikli 3 lõige 1 punkti c tähenduses, mida kujutatakse eripärasel graafilises kujunduses, siis märgi eristatavus ja kaitse ulatus tulenevad üksnes graafilise kujunduse eripärasest, mis kuulub kaitsmisele. Eksitavaks võib kujuneda üksnes kõnealuste osade sarnasus, mitte aga sarnasus kirjeldavate elementide vahel;

– isegi kui pädev asutus on registreerinud kaubamärgi, toetudes sõna graafilise kujunduse eripärale, leides, et sõna ennast ei ole võimalik kaitsta, siis rikkumist käsitleva asja arutamise käigus võib kohus asuda seisukohale, et sellest hoolimata on sõnale õiguskaitsse võimaldamine põhjendatud, ning määratleda „üldmulje” ja vaidlustatud märgi eristusvõime erinevalt registreerimistoiminguid läbiviivast pädevast asutusest;

– selleks, et põhimenetluses oleks võimalik vastu võtta otsus, tuleb kindlaks määrata, kas ning kui jah, siis millises ulatuses on direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tõlgendus mõjutatud ja kitsendatud seoses tähise vaba kasutatavuse vajadusega („Freihaltebedürfnis”), mis Saksa kohtupraktika kohaselt peab olema konkreetne, tõeline ja tungiv. Niikaua kui ei tule arvesse võtta ja hinnata tähise vaba kasutatavuse vajadust, kohaldatakse artikli 3 lõike 1 punkti c sõna „Chiemsee” suhtes automaatselt, sest viimane tähistab igal juhul rõivaste geograafilist päritolu. Kui aga tuleb hinnata vabalt kasutatavuse vajadust, siis tuleb arvestada ka asjaoluga, et Chiemsee kallastel ei ole ühtegi tekstiilitööstust. Hageja tooted on küll kohapeal kujundatud, kuid toodetud välismaal;

– võib üles kerkida ka selline küsimus, kas sõna „Chiemsee” võib kaitsta kui kaubamärki, tulenevalt selle kasutamisest, ilma et see oleks registreeritud Markengesetzi paragrahvi 4 lõike 2 kohaselt. Tulenevalt sellest, et paragrahvi 4 lõike 2 nõuded loetakse täidetuks, kui on täidetud paragrahvi 8 lõike 3 nõuded, tekib direktiivi artikli 3 lõike 3 tõlgendamise küsimus, mis on aluseks Markengesetzi paragrahvi 8 lõikele 3;

– tõstatub küsimus, kas direktiivi artikli 3 lõige 3 tähendab seda, et märki on võimalik registreerida, juhul kui seda on kasutatud kaubamärgina piisavalt pika aja jooksul ja piisaval määral, nii et oluline osa asjaomastest isikutest tajuvad seda kaubamärgina, või – nagu soovitab Saksa seadusandja, kasutades Markengesetzi paragrahvi 8 lõikes 3 „kaubandusliku kasutamise käigus kinnistumise” mõistet (Verkehrsdurchsetzung) – kehtivad jätkuvalt Saksa õiguspraktika senised ranged tingimused, mis tähendab muu hulgas seda, et kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime ulatus sõltub sellest, kui oluline on jätta nimetus vabaks kasutamiseks (Freihalteinteresse).

17. Nende asjaolude põhjal otsustas Landgericht München I peatada menetluse ning taotleda kohtult eelotsust järgmistes küsimustes direktiivi tõlgendamisel:

„1. Küsimused artikli 3 lõike 1 punkti c kohta:

Kas artikli 3 lõike 1 punkti c tuleb mõista nii, et piisab, kui on olemas *võimalus*, et tähist saab kasutada geograafilise päritolu näitamiseks, või kas see võimalus peab olema konkreetse juhtumi puhul tõenäoline (mis tähendab, et teised ettevõtted juba kasutavad seda sõna samaliigiliste kaupade geograafilise päritolu näitamiseks või on vähemalt olemas teatud põhjused uskuda, et see võib juhtuda lähemas tulevikus) või kas peab üldse olema vajadus kasutada seda tähist nende kaupade geograafilise päritolu näitamiseks või kas geograafilise nimetuse kasutamiseks peab olema spetsiifiline vajadus, näiteks põhjusel, et selles piirkonnas toodetud seda liiki kaupadel on eriline maine?

Kas artikli 3 lõike 1 punkti c kitsamal või laiemal tõlgendamisel seoses geograafilist päritolu näitavate tähistega omab tähtsust asjaolu, et märgi mõju piirab artikli 6 lõike 1 punkt b?

Kas artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud päritolu geograafilised tähistused kehtivad üksnes nende tähistuste suhtes, mis on seotud kaupade tootmisega kohapeal, või piisab kõnealuste kaupadega kauplemisest kohapeal või sellest kohast väljaspool või kas tekstiili tootmise korral piisab asjaolust, et need on kujundatud nimetatud piirkonnas, kuid seejärel lepingu alusel toodetud mujal?

2. Küsimused artikli 3 lõike 3 esimese lause kohta:

Millised nõuded tulenevad artikli 3 lõike 1 punktis c kehtestatud sättest, mis käsitleb kirjeldava tähise registreerimist?

Täpsemalt: kas tingimused on ühesugused kõikidel juhtudel või on tingimused erinevad sõltuvalt sellest, kui oluline on jätta tähis vabaks kasutamiseks (Freihaltebedürfnis)?

Kas sättega on kooskõlas Saksa senine kohtupraktika, mille kohaselt kirjeldavate tähisteh puhul, mis tuleb jätta vabaks kasutamiseks, peab olema tõestatud, et tähis on kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime rohkem kui 50% asjaomaste isikute hulgas?

Kas kõnealune säte määrab ära, millisel viisil peab kasutamise käigus omandatud eristusvõime olema kindlaks määratud?‘‘

18. Euroopa Kohtu presidendi 8. juuli 1997. aasta määrusega liideti kõnealused kohtuasjad suulise ja kirjaliku menetluse ja kohtuotsuse tegemise huvides.

Küsimused direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c kohta

19. Kõnealuste küsimustega, mida on kohane käsitleda koos, soovib siseriiklik kohus sisuliselt kindlaks teha, millistel asjaoludel välistab direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt c kaubamärgi registreerimise, mis koosneb eranditult geograafilisest nimest. Eelkõige soovib siseriiklik kohus kindlaks teha:
- kas artikli 3 lõike 1 punkti c kohaldamine sõltub sellest, kas esineb tegelik, kestev ja tungiv vajadus jätta märk või tähis vabaks kasutamiseks; ja
 - missugune seos peab olema geograafilise asukoha ja kaupade vahel, mille osas taotletakse kõnealuse geograafilise asukoha nime kaubamärgina registreerimist.
20. Windsurfing Chiemsee väidab, et direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt c välistab geograafilise päritoluga tähise registreerimise kaubamärgina üksnes siis, kui tähis tähistab täpselt määratletud kohta, kus ka tegelikult mitmed ettevõtted kohapeal toodavad kaupu, millele taotletakse kaitset ning kui kohanime kasutatakse tavaliselt kõnealuste kaupade geograafilise päritolu tähisena.
21. Huber ja hr Attenberger väidavad, et asjaolu, et on olemas arvestatav tõenäosus, et tähist võidakse tulevikus hakata kasutama geograafilise päritolu tähistamiseks kõnealuste kaupade turusektoris, on piisav, et välistada kõnealuse nime registreerimine kaubamärgina vastavalt direktiivi artikli 3 lõige 1 punktile c. Nende arvates ei nõua kõnealune säte seost kaupade tootmisega.
22. Itaalia valitsus teeb ettepaneku, et geograafilise päritolu tähise kasutamise võimalus kaupade tähistamiseks kas tootmises või kaubanduses, mis on teataval viisil seotud kindla asukohaga, tuleb jätta igale ettevõttele vabaks kasutamiseks. Juba ainuüksi võimalus, et tähist võidakse kasutada geograafilise päritolu tähistamiseks, on piisav artikli 3 lõike 1 punkti c kohaldamiseks ning on ilmne, et puudub eriline vajadus piirata kõnealuse sätte kohaldamist.
23. Komisjoni hinnangul tuleb artikli 3 lõike 1 punkti c tõlgendada nii, et registreerimisest keeldumise aluste olemasolu hindamine ei sõltu sellest, kas konkreetsel üksikjuhul eksisteerib tegelik ja tungiv vajadus, et märk või tähis jääks vabaks kasutamiseks. Moodsate spordirõivaste puhul kuuluvad artikli 3 lõike 1 punkti c mõistes geograafilist päritolu näitavate tähiste hulka

koht või piirkond, kus need tooted on disainitud või kus – kui see on asjasse puutuv – tootmise tellinud ettevõtte asub.

24. Esiteks tuleb märkida, et direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt c sätestab, et registreerimise keeld kehtib kirjeldavate märkide suhtes, s.o märkide suhtes, mis koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis tähistavad nende kaupade ja teenuste liikide omadusi, mille registreerimist taotletakse.
25. Direktiivi artikli 3 lõike 1 punktiga c järgitakse üldise huvi eesmärki, nimelt et kirjeldavad märgid ja tähised, mis tähistavad nende kaupade ja teenuste liikide omadusi, mille registreerimist taotletakse, oleksid vabalt kasutatavad kõigi poolt, sealhulgas kollektiivkaubamärgid ning kombineeritud märkide ja graafilise kujundusega märkide osad. Seetõttu keelab artikli 3 lõike 1 punkt c selliste märkide ja tähiste reserveerimise ühele ettevõttele põhjusel, et nad on registreeritud kaubamärkidena.
26. Kui käsitleda konkreetsemalt kaubamärgitaotlusega hõlmatud kaubaliikide geograafilist päritolu tähistada võivaid märke või tähiseid, iseäranis geograafilisi nimetusi, siis üldine huvi nende kättesaadavuse säilitamiseks ei ole tingitud mitte ainult nende võimest kajastada asjaomaste kaupade ja teenuste võimalikku kvaliteeti ja muid omadusi, vaid ka võimest mõjutada erineval moel tarbijate eelistusi, näiteks sidudes kaubad ja teenused positiivseid tundeid esile kutsuda võiva kohaga.
27. Avaliku huvi olemasolu, mis on kõnealuse sätte aluseks ja mille tõlgendamist siseriiklik kohus on Euroopa Kohtult taotlenud, ilmneb ka seoses asjaoluga, et direktiivi artikli 15 lõige 2 võimaldab liikmesriikidel, erandina artikli 3 lõike 1 punktist c, näha ette õigusnormid, mille kohaselt märgid või tähised, mis võivad kaubanduses tähistada kaupade geograafilist päritolu, võivad olla kollektiivkaubamärgina kaitstavad.
28. Lisaks sellele tuleb märkida, et direktiivi artikli 6 lõike 1 punkt b, millele siseriiklik kohus oma küsimustes on viidanud, ei ole vastuolus artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud eesmärgiga ega ole kõnealuse sätte tõlgendamisel otsustava tähtsusega. Tõepoolest, artikli 6 lõike 1 punkt b, mille eesmärgiks on, *inter alia*, vaidluste lahendamine seoses märgi registreerimisega, mis koosneb täielikult või osaliselt geograafilisest nimest, ei anna kolmandatele isikutele õigust kasutada nime kaubamärgina, vaid tagab neile õiguse kasutada seda kirjeldavalt, s.o geograafilise päritolu tähisena, eeldusel, et seda kasutatakse kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga.

29. Direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt c ei piirdu geograafiliste nimede kui kaubamärkide registreerimisest keeldumisega ainuüksi juhul, kui need tähistavad kindlat geograafilist asukohta, mis on juba omandanud maine või tuntuse asjaomaste kaupade poolst ning mida seetõttu seostatakse kõnealuste kaupadega asjaomaste isikute poolt, s.o kaubanduses ning seda liiki kaupade keskmiste tarbijate hulgas territooriumil, mille registreerimist taotletakse.
30. Tulenevalt direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c sõnastusest, mis viitab „tähistele, mis tähistavad ... geograafilist päritolu”, välistatakse ainuõigus geograafiliste nimede suhtes, mida võidakse kasutada ettevõtte poolt kõnealust liiki kaupade geograafilise päritolu tähistamiseks.
31. Direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c kohaselt peab pädev asutus hindama, kas geograafiline nimi, mille registreerimist kaubamärgina taotletakse, tähistab geograafilist asukohta, mida käesoleval ajal seostatakse kõnealuste kaupadega asjaomaste isikute poolt või mida suure tõenäosusega hakatakse kõnealuste kaupadega seostama tulevikus.
32. Viimati mainitud juhul, andes hinnangu asjaolule, kas geograafilise nime põhjal on võimalik eristada kõnealust liiki kaupade päritolu asjaomaste isikute poolt, tuleb eriti arvesse võtta kõnealuse geograafilise nime, kõnealuse nimega tähistatud koha tunnuste iseloomu ja kõnealust liiki kaupade tuntuse astet asjaomaste isikute hulgas.
33. Seoses sellega, direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt c ei keela põhimõtteliselt selliste geograafiliste nimede registreerimist, mis on huvigrupi jaoks tundmatud või vähemalt tundmatud geograafilise asukoha tähistajana (nagu näiteks mägi või järv), mille puhul on ebatõenäoline, et asjaomane huvigrupp usuks, et kõnealust liiki kaubad pärinevad sellest geograafilisest asukohast.
34. Siiski ei saa välistada, et järve nimetus võiks tähistada põhimenetluses olevate kaupade geograafilist päritolu artikli 3 lõike 1 punkti c mõistes, eeldusel, et kõnealust nime võidakse asjaomaste isikute poolt seostada kõnealuse järve kallastega või järvega piirneva alaga.
35. Eespool öeldust järeldub, et direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c kohaldamine ei sõltu konkreetsest, tõelisest ja tungivast vajadusest, et jätta tähis vabalt kasutatavaks („Freihalteinteresse”) Saksa kohtupraktika kohaselt, nagu seda on esitatud käesoleva kohtuotsuse 16. punkti kolmandas taandes.

36. Lõpuks on oluline märkida, et kuigi kaupade geograafilise päritolu tähis, millele kohaldatakse direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c, tähistab tavaliselt kohta, kus kõnealused kaubad on või võiksid olla toodetud, võib teatud liiki kaupade seostamine kindla geograafilise asukohaga olla seotud muude asjaoludega, nagu näiteks kaupade väljatootamine ja kujundamine kõnealuses geograafilises asukohas.
37. Tulenevalt eespool öeldust, vastuseks direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c käsitlevale küsimusele, tuleb direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tõlgendada selliselt, et:
- direktiiv ei keela geograafiliste nimede registreerimist kaubamärgina ainuüksi juhul, kui kõnealused nimed tähistavad asukohta, mida käesoleval ajal seostatakse kõnealuste kaupadega asjaomaste isikute poolt; keeld kehtib samuti geograafiliste nimede suhtes, mida tulevikus võidakse kasutada asjaomaste ettevõtete poolt kõnealust liiki kaupade geograafilise päritolu tähistamiseks;
 - kui käesoleval ajal asjaomased isikud ei seosta geograafilist nime kõnealust liiki kaupadega, peab pädev asutus hindama, kas on mõistlik eeldada, et selline nimi asjaomaste isikute arvates võiks tähistada kõnealust liiki kaupade geograafilist päritolu;
 - vastava hinnangu andmisel tuleb eriti kaaluda kõnealuse geograafilise nime, kõnealuse nimega tähistatud koha omaduste ja kõnealust liiki kaupade tuntuse astet asjaomaste isikute hulgas;
 - ei ole tingimata vajalik, et kõnealuse geograafilise nimega võiks seostada kindlas geograafilises asupaigas toodetud kaupu.

Küsimused direktiivi artikli 3 lõike 3 esimese lause kohta

38. Kõnealuseid küsimusi direktiivi artikli 3 lõike 3 esimese lause kohta tuleb käsitleda kui siseriikliku kohtu katsset sisuliselt kindlaks teha, millised nõuded peavad olema täidetud selleks, et üks märk omandaks eristatavuse kasutamise kaudu. Eelkõige soovib siseriiklik kohus kindlaks teha, kas kõnealused nõuded erinevad lähtuvalt tähise vaba kasutatavuse vajaduse ulatusest („Freihalteinteresse”) ja kas kõnealune säte näeb ette tingimused, kuidas hinnata kasutamise kaudu omandatud eristatavust.
39. Windsurfing Chiemsee väidab, et artikli 3 lõikes 3 ette nähtud eristatavuse aste on sama, mida algselt nõuti märgi registreerimisel ning vajaduse mõis-

tel välistada tähistuse ainuõigused ei ole järelikult tähtsust. Ta väidab, et puudub vajadus erilise kaubandusliku kinnistumise järele asjaomaste isikute hulgas. Kasutamise käigus omandatud eristatavuse hindamisel tuleb arvesse võtta ja kaaluda kõiki tõendeid, sealhulgas kõnealuse kaubamärgiga seotud käivet, reklaamikulusid ja pressiteateid.

40. Huber väidab, et direktiivi artikli 3 lõige 3 ja Markengeseetzi paragrahvi 8 lõige 3 on „ühe mündi kaks külge”. Kui artikli 3 lõige 3 viitab tulemusele, s.o eristatavuse omandamisele, siis paragrahvi 8 lõige 3 keskendub tulemuse omandamise viisile, nimelt kaubamärgi kui kaupu eristava märgi kaubanduslikule kinnistumisele asjaomaste isikute poolt. Asjaolu, kas kirjeldav tähis on registreeritav, sõltub kindlast juhtumist ning eriti vajadusest jätta tähis vabalt kasutatavaks. Kirjeldava tähise tuntuse nõue enama kui 50% asjaomaste isikute seas on koosõlas direktiivi artikli 3 lõikega 3. Lisaks leiab Huber, et iga liikmesriik võib kehtestada oma meetodid, mida kasutatakse kaubamärgi tuntuse hindamisel.
41. Hr Attenberger märgib, et nõuded, mida esitab eristatavusele direktiivi artikli 3 lõige 3, erinevad artikli 3 lõike 1 punktis b kehtestatud nõuetest ning et eristatavuse mõiste ühtib Markengeseetzi paragrahvi 8 lõikes 3 sätestatud „kaubandusliku kasutamise käigus kinnistumise” mõistega. Hr Attenbergeri väite kohaselt omandab kirjeldav märk eristatavuse kasutamise käigus, kui vähemalt 50% asjaomastest isikutest ühe liikmesriigi territooriumil tajub kasutatud tähist eristava kaubamärgina. Nõutud kaubandusliku kinnistumise aste sõltub tähise vabalt kasutatavuse vajaduse nõude ulatusest. Iga siseriiklik kohus, vastavalt siseriiklikus õiguses kehtestatud menetluskorrale, võib kindlaks määrata meetodi, mille alusel hinnatakse kasutamise käigus omandatud eristatavust.
42. Itaalia valitsus väidab, et kui geograafilist nime sisaldav kaubamärk omandab eristatavuse kasutamise käigus sõltumatult tema graafilisest kujundusest, ei ole põhjust keelata kõnealuse märgi omanikule maksimaalset kaitset, isegi kui kõnealuse tegevusega kahjustatakse kolmanda isiku huve. Hinnangu andmisel, mida on pädev läbi viima siseriiklik kohus, tuleb olla ettevaatlik vastavate sätete puudumise tõttu direktiivis.
43. Komisjon märgib, et direktiivi artikli 3 lõike 3 kohaselt omandab märk eristatavuse kasutamise käigus, kui tarbijad tajuvad kõnealust tähist kaubamärgina enne märgi registreerimistaotluse esitamist ning vajadus jätta tähis vabalt kasutatavaks on järelikult suhteliselt väikese tähtsusega. Lisaks eeltoo-

dule väidab komisjon, et eristatavust tuleb hinnata igal üksikul juhul eraldi, ilma et seda oleks vaja tõestada enama kui 50% asjaomaste isikute seas. Komisjoni arvates tuleb võtta arvesse mitte üksnes arvamusküsitluse tulemused, vaid ka kaubandus- ja tööstuskoja, kaubandus- ja kutseliitude ning ekspertide aruanded.

44. Esiteks tuleb märkida, et direktiivi artikli 3 lõikes 3 sätestatakse, et märk, mis kasutamise käigus omandab eristatavuse, mis tal esialgu puudus, võidakse registreerida kaubamärgina. Seega võib eristusvõime, mis on registreerimise eeltingimuseks, omandada märgi kasutamise käigus.
45. Artikli 3 lõige 3 näeb ette peamise erandi artikli 3 lõike 1 punktides b, c ja d sätestatud normidele, mille kohaselt ei registreerita selliseid kaubamärke, millel puudub eristusvõime ning mis koosnevad ainult tähistest või märkidest, mis on muutunud tavapäraseks igapäevases keelekasutuses või heausketes ja kindlaks kujunenud kaubandustavades.
46. Teiseks tuleb märkida, et kui eristusvõime on kaubamärgi registreerimise peamiseks tingimuseks artikli 3 lõike 1 punkti b kohaselt, siis kasutamise käigus omandatud eristusvõime tähendab seda, et märk, mille registreerimist on taotletud, on võimeline osutama, et kaup on pärit teatud ettevõttest ning selle alusel võib eristada ühe ettevõtja kaupu teiste ettevõtjate omadest.
47. Sellest tulenevalt võib geograafilist nime registreerida kaubamärgina juhul, kui märk, mille registreerimist on taotletud, kasutamise käigus omandatud eristusvõime tõttu on võimeline osutama, et kaup on pärit teatud ettevõttest ning mille alusel võib eristada ühe ettevõtja kaupu muude ettevõtjate omadest. Sellisel juhul on geograafiline tähis omandanud uue tähenduse ning täiendavast tähendusest, mis ei ole enam üksnes kirjeldav, tulenevalt on tähise kaubamärgina registreerimine õigustatud.
48. Seetõttu on Windsurfing Chiemsee ja komisjon õigusega väitnud, et artikli 3 lõige 3 ei luba hinnata eristusvõime kriteeriumi täitmist sõltuvalt sellest, kui oluline on jätta geograafiline nimetus vabaks kasutamiseks teistele ettevõtjatele.
49. Selle hindamiseks, kas kaubamärk on kasutamise käigus eristusvõime omandanud, tuleb pädeval asutusel igakülgset hinnata kõiki asjaolusid, mis võivad tõendada, et kaubamärk on muutunud selliseks, et võimaldab identifitseerida asjaomaseid kaupu konkreetselt ettevõtjalt pärinevatena, ning seega eristada neid teiste ettevõtjate kaupadest.

- 50.** Sellega seoses tuleb eriti arvestada kõnealuse geograafilise nime erilise olemusega. Kui geograafiline nimi on üldtuntud, võib ta omandada eristatavuse direktiivi artikli 3 lõike 3 tähenduses üksnes juhul, kui märgi registreerimisele on eelnenud märgi pikaajaline ja intensiivne kasutamine ettevõtte poolt, kes märgi registreerimist taotleb. Seda enam, kui tähis on teatud liiki kaupade puhul geograafilise päritolu tähistusena juba tuntud, peab ettevõtja, kes taotleb kaubamärgina kohanime registreerimist antud liiki kaupade osas, tõestama märgi eriti pikaajalist ja intensiivset kasutamist.
- 51.** Registreerimiseks esitatud tähise eristusvõime hindamisel võib arvesse võtta ka järgmisi asjaolusid: märgiga tähistatavate kaupade turuosa; kui intensiivne, geograafiliselt laialdane ja pikaajaline on olnud märgi kasutus; ettevõtte poolt kaubamärgi arendamisele tehtud kulutused; asjaomaste isikute osakaal, kes tähise alusel eristavad kaupu ühelt konkreetselt ettevõtjalt pärinevatena; kaubandus- ja tööstuskoja või teiste kaubandus- ja kutseliitude arvamused.
- 52.** Kui nendest teguritest lähtuvalt pädev asutus leiab, et asjaomased isikud või vähemalt märkimisväärne osa neist eristab kaupa kui ühelt konkreetselt ettevõtelt pärinevat kaubamärgist lähtuvalt, tuleb pidada direktiivi artikli 3 lõikes 3 sätestatust tulenevat nõuet märgi registreerimiseks täidetuks. Siiski ei või kasutamise käigus omandatud eristusvõimet tõendavad asjaolud põhineda üldisel või abstraktsel teabel, nagu näiteks teatavad protsentuaalsed näitajad.
- 53.** Mis puutub registreerimiseks esitatud tähise eristusvõime kindlakstegemise meetodisse, siis ühenduse õigus ei takista pädevat asutust, kui sellel on raskesti antud asjas, kasutada abiallikaid, nagu arvamusküsitlus oma otsuse kujundamisel, vastavalt siseriiklikus õiguses sätestatud korrale (vt selle kohta, kohtuasi C-210/96: Gut Springenheide and Tusky [1998] ECR I-4657, paragrahv 37).
- 54.** Eelneva valguses tuleb direktiivi artikli 3 lõike 3 esimese lause küsimustele vastata, et artikli 3 lõiget 3 tuleb tõlgendada järgmiselt:
- kaubamärk omandab kasutamise tulemusena eristusvõime, kui tähis võimaldab eristada kaupa, mille osas registreerimist taotletakse, kui ühelt konkreetselt ettevõtelt pärinevat ning võimaldab seega eristada antud toodet teiste ettevõtete omadest;

- see ei luba eristusvõime hindamisel teha vahet selle alusel, kui oluline on jätta geograafiline nimetus vabaks kasutamiseks teistele ettevõtjatele;
- selleks et kindlaks määrata, kas kaubamärk on kasutamise käigus omandanud eristusvõime, peab pädev asutus igakülgsest hindama tõendeid selle kohta, et märk on võimeline osutama, et kõnealune toode pärineb teatud ettevõttest ning mille alusel võib eristada ühe ettevõtja kaupu teiste ettevõtjate omadest;
- kui pädev asutus leiab, et märkimisväärne osa asjaomastest isikutest eristab kaupu tänu kaubamärgile kui ühelt ettevõttelt pärinevaid, tuleb pidada nõuded märgi registreerimiseks täidetuks;
- kui pädeval asutusel on raskusi registreerimiseks esitatud märgi eristusvõimelisuse hindamisega, siis ühenduse õigus ei takista sellel kasutada abi- allikaid, nagu arvamusküsitlus, oma otsuse kujundamisel, vastavalt siseriiklikus õiguses sätestatud korrale.

Kulud

- 55.** Euroopa Kohtule seisukohti esitanud Itaalia valitsuse ja Euroopa Ühenduste Komisjoni kantud kulusid ei hüvitata. Et põhimenetluse poolte jaoks on käesolev menetlus siseriiklikus kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kulude jaotuse siseriiklik kohus.

Sellest lähtuvalt

EUROOPA KOHUS,

vastuseks küsimustele, mille talle 1997. aasta 8. jaanuari määrusega edastas Landgericht München I, otsustab:

1. Esimese nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104 (kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) artikli 3 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada järgmiselt:

- see ei keela geograafiliste nimede kaubamärgina registreerimist mitte ainult neil juhtudel, kui need nimed tähistavad kohti, mis praegusel ajal assotsieeruvad vastava sihtgrupi jaoks vaidlusaluse kaubakategooriaga, see on kohaldatav ka nende geograafiliste nimede suhtes, mida ettevõtted võivad tulevikus kasutada selle kaubakategooria geograafilise päritolu tähistamiseks;

– kui hetkel ei eksisteeri sihtgrupi teadvuses assotsiatsiooni geograafilise nime ning vaidlusaluse kaubakategooria vahel, siis peab pädev asutus hindama, kas on mõistlik eeldada, et sihtgrupi jaoks on selline geograafiline nimi võimeline näitama selle kaubakategooria geograafilist päritolu;

– seda hinnates tuleb eriti arvestada seda, millisel määral on sihtgrupp tuttav selle geograafilise nimega, selle nimega tähistatava koha iseloomuga ning selle kaubakategooriaga;

– selleks et kaupu seostataks teatud geograafilise asukohaga, pole vajalik, et neid kaupu selles kohas toodetaks.

2. Esimese direktiivi 89/104/EMÜ artikli 3 lõike 3 esimest lauset tuleb tõlgendada järgmiselt:

– kaubamärk omandab kasutamise tulemusena eristusvõime, kui tähis võimaldab eristada kaupa, mille osas registreerimist taotletakse, kui ühelt konkreetselt ettevõttelt pärinevat ning seega eristada antud toodet teiste ettevõtete omadest;

– see ei luba eristusvõime hindamisel teha vahet selle alusel, kui oluline on jätta geograafiline nimetus vabaks kasutamiseks teistele ettevõtjatele;

– selleks et kindlaks määrata, kas kaubamärk on kasutamise käigus omandanud eristusvõime, peab pädev asutus igakülgset hindama tõendeid selle kohta, et märk on võimeline osutama, et kõnealune toode pärineb teatud ettevõttest ning mille alusel võib eristada ühe ettevõtja kaupu teiste ettevõtjate omadest;

– kui pädev asutus leiab, et märkimisväärne osa asjaomastest isikutest eristab kaupu tänu kaubamärgile kui ühelt ettevõttelt pärinevaid, tuleb pidada nõuded märgi registreerimiseks täidetuks;

– kui pädeval asutusel on raskusi registreerimiseks esitatud märgi eristusvõimelisuse hindamisega, siis ühenduse õigus ei takista sellel kasutada abiallikaid, nagu arvamusküsitlus, oma otsuse kujundamisel, vastavalt siseriiklikus õiguses sätestatud korrale.

[Allkirjad]

EUROOPA KOHTU OTSUS

12. veebruar 2004

(Õigusaktide ühtlustamine – Kaubamärgid – Direktiiv 89/104/EEC – Artikkel 3(1) – Registreerimisest keeldumise alused – Uudissõna, mis koosneb elementidest, millest igaüks on kirjeldav asjasse puutuvate kaupade või teenuste omaduste suhtes)

Kohtuasjas C-265/00,

mille ese on Benelux-Gerechthof'i eelotsusetaotlus Euroopa Kohtule EÜ artikli 234 alusel selles kohtus pooleli oleva vaidluse asjus

Campina Melkunie BV

ja

Benelux-Merkenbureau

vahel esimese nõukogu direktiivi, 21. detsember 1988, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (89/104/EMÜ), artiklite 2 ja 3(1) tõlgendamise kohta (EÜT 1989 L 40, lk 1),

EUROOPA KOHUS,

koosseisus: kuuenda koja esimees V. Skouris, kohtunikud C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues, R. Schintgen ja F. Macken (ettekandja),

kohtujurist: D. Ruiz-Jarabo Colomer

kohtusekretär: kohtusekretäri asetäitja H. von Holstein,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

- Campina Melkunie BV, esindajad: advokaat T. van Innis ja advokaat J. Oomens,
- Benelux-Merkenbureau, esindajad: advokaat L. De Gryse ja advokaat J. H. Spoor,
- Portugali valitsus, esindajad: L. Inez Fernandes ja A. F. do Espírito Santo Robalo,
- Euroopa Komisjon, esindajad: K. Banks ja H. M. H. Speyart,

arvestades kohtuistungil ettekannet,

olles 15. novembri 2001. aasta kohtuistungil ära kuulanud Campina Melkunie BV ja Benelux-Merkenbureau kohtukõned,

olles 31. jaanuari 2002. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku, on teinud järgmise

otsuse.

1. Benelux-Gerechtshof (Beneluxi kohus) esitas oma 26. juuni 2000 otsuses, mis saabus Euroopa Kohtusse 29. juunil 2000, vastavalt EÜ artiklile 234 kolm eelotsuse küsimust esimese nõukogu direktiivi, 21. detsember 1988, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (89/104/EMÜ), artiklite 2 ja 3(1) tõlgendamise kohta (EÜT 1989 L 40, lk 1; edaspidi direktiiv).
2. Need küsimused tekkisid Campina Melkunie BV (edaspidi Campina) ja Benelux-Merkenbureau (Beneluxi kaubamärgiamet) vahelises kohtuvaidluses selle üle, et Beneluxi kaubamärgiamet keeldus registreerimast tähist BIOMILD, mida taotles Campina.

Õiguslik raamistik

Ühenduse õigusaktid

3. Eelnimetatud direktiivi esimese põhjenduse kohaselt on direktiivi eesmärgiks liikmesriikide kaubamarki käsitlevate õigusaktide ühtlustamine, et kõrvaldada olemasolevad erinevused, mis võivad takistada kaupade vaba liikumist ja teenuste osutamise vabadust ning moonutada konkurentsi ühisturul.
4. Siiski ei ole direktiivi kolmandast põhjendusest tulenevalt direktiivi eesmärgiks liikmesriikide kaubamarki käsitlevate õigusaktide täiemahuline ühtlustamine.
5. Direktiivi kaheteistkümnendas põhjenduses on sätestatud, et kõigi ühenduse liikmesriikide jaoks on siduv 20. märtsil 1883 Pariisis vastu võetud ja viimati 14. juulil 1967 Stockholmis läbi vaadatud tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon (Recueil des traités des Nations unies, 828. kd, nr 11851, lk 305) ja et on oluline, et direktiivi sätted oleksid täielikus kooskõlas Pariisi konventsiooni sätetega.

6. Direktiivi artiklis 2 pealkirjaga „Tähised, millest kaubamärk võib koosneda“ on sätestatud järgnev:

„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. Direktiivi artiklis 3, kus on loetletud kaubamärgi andmisest keeldumise või kaubamärgi tühistamiseks tunnistamise põhjused, on lõigetes 1 ja 3 sätestatud:

„1. Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need kehtetuks 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 sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, 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 kindlaks kujunenud kaubandustavades;

...

3. Kaubamärgi registreerimisest ei keelduta ja seda ei tunnistata kehtetuks 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.“

Asjakohased Beneluxi õigusnormid

8. Beneluxi ühtsesse kaubamärgiseadusesse (edaspidi Beneluxi kaubamärgiseadus) tehti 2. detsembri 1992. aasta protokolliga selle seaduse muutmise kohta (Nederlands Traktataenblad 1993, 12) muudatus, mis jõustus 1. jaa-

nuaril 1996 ja mille eesmärk oli direktiivi ülevõtmine kolme Beneluxi liikmesriigi õigusesse.

9. Beneluxi kaubamärgiseaduse artiklis 1 on sätestatud:

„Kaubamärk võib olla nimetus, kujutis, jäljend, pitsers, kirjatäht, number, kauba või selle pakendi kuju ning mis tahes muu tähis, mis eristab äriühingu kaupu.

Samas ei või kaubamärk olla kuju, mis on kaubale loomuomane, mis mõjutab kauba põhilist väärtust või millega saavutatakse tööstuslik tulemus.“

10. Beneluxi kaubamärgiseaduse artiklis 6a on sätestatud järgnevalt:

„1. Beneluxi kaubamärgiamet keeldub taotletava kaubamärgi registreerimisest, kui:

a) taotletav tähis ei ole kaubamärk artikli 1 tähenduses eelkõige seetõttu, et sellel puudub eristusvõime Pariisi konventsiooni artikli *6quinquies* punkti 2 tähenduses;

b) taotlus puudutab artikli 4 lõiget 1 ja 2 kirjeldatud kaubamärki.

2. Kaubamärgi registreerimisest keeldumine peab hõlmama kaubamärgi moodustava tähise tervikuna. Registreerimisest võidakse keelduda seoses ühe või mitme sellise kaubaga, mida kaubamärgiga soovitakse tähistada.“

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

11. Campina, kes toodab piimatooteid, esitas 18. märtsil 1996 Beneluxi kaubamärgiametile taotluse sõnaühendi BIOMILD kaubamärgina registreerimiseks kaupade osas, mis kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 29, 30 ja 32. Need klassid hõlmavad toidukaupu, sh piimatooteid. Selle kaubamärgi all turustatakse Madalmaades mahedamaitselist jogurtit.

12. Beneluxi kaubamärgiamet teatas Campinale 3. septembri 1996. aasta kirjalga, et keeldub kõnealuse tähise registreerimisest põhjusel, et „tähis BIOMILD väljendab üksnes seda, et tooted klassides 29, 30 ja 32 on „bioloogilised“ ja „mahedad“ (mild). Seega on tähis üksnes kirjeldav ja sellel puudub eristusvõime asjaolu, et kaks elementi on kombineeritud, ei ole

oluline.“ Beneluxi kaubamärgiamet kinnitas lõplikult oma keeldumist 7. märtsi 1997. aasta kirjaga.

13. Campina esitas 6. mail 1997 keeldumise peale hagi Gerechthof te 's-Gravenhagele (Haagi piirkondlik apellatsioonikohus, Madalmaad), kes jättis hagi rahuldamata.
14. Campina esitas 11. novembril 1997 kassatsioonkaebuse Hoge Raad der Nederlandenile (Madalmaade ülemkohus), kes pidades Beneluxi kaubamärgiameti otsust küsitavaks, esitas 19. juunil 1998 Benelux-Gerechthof'ile üheksa eelotsuse küsimust. Arvestades, et neist kolmele vastamiseks oli vaja tõlgendada direktiivi, otsustas Benelux-Gerechthof menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

- „1. Kas direktiivi artiklit 2 ja artikli 3 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et otsustuse järgi on mitmest elemendist koosnev uus sõna piisavalt eristusvõimeline asjaomaste kaupade suhtes kaubamärgina toimimiseks ning tuleb eeldada, et vastus on põhimõtteliselt jaatav isegi siis, kui nendel elementidel puudub eristusvõime nende kaupade suhtes, ning et olukord on erinev üksnes siis, kui esineb muid asjaolusid, näiteks kui uuel sõnal on kõigi jaoks ilmne ja otseselt mõistetav tähendus, mis näitab kaubanduslikus mõttes oluliste omaduste kombinatsiooni, mida saab väljendada üksnes uue sõnaga?
2. Kui esimese küsimuse vastus on eitav: kas peab siis eeldama, et uus sõna, mis koosneb elementidest, millel puudub direktiivi artikli 3 lõike 1 mõistes eristusvõime asjaomaste kaupade suhtes, on ka ise eristusvõimetu ning et olukord on erinev üksnes siis, kui esineb muid asjaolusid, mis tulenevad sellest, et kombinatsioon on midagi enam kui seda moodustavate osade summa, näiteks kui uus sõna väljendab teatud kujudlikkust?
3. Kas teise küsimuse vastust mõjutab märgi kõigi osade sünonüümide olemasolu, mille tulemusena taotleja konkurendid, kes soovivad samuti avalikkust teavitada uue sõnaga väljendatavast omaduste kombinatsioonist oma kaupadel, saavad seda teha kasutades sünonüüme?“

Eelotsuse küsimused

15. Esiteks on selge, et esitatud küsimused puudutavad seda, kas märk peaks olema registreeritud. See tähendab, et eelotsusetaotluse esitanud kohus palub direktiivi artikli 3 lõike 1 tõlgendust.
16. Teiseks ilmneb käesoleva otsuse lõikest 12, et Beneluxi kaubamärgiamet tugines põhikohtuasjas uudissõna „biomild“ „üksnes kirjeldavale“ olemusele, mis väljendab üksnes seda, et [asjaomased] tooted on „bioloogilised“ ja „mahedad“, ning järeldas sellest, et tähisel „BIOMILD“ puudub eristusvõime.
17. Seega asjaolu, et tähisel BIOMILD võib puududa eristusvõime, tuleneb järeldusest, et see on asjaomaste kaupade omaduste suhtes kirjeldav, kuna see koosneb üksnes elementidest, mis ise kirjeldavad neid omadusi.
18. Kuigi direktiivi artikli 3 lõike 1 põhjal on selge, et iga selles sättes nimetatud registreerimisest keeldumise põhjus on teistest sõltumatu ja nõuab eraldiseisvat ekspertiisi (vt eelkõige 8. aprilli 2003. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-53/01–C-55/01: Linde jt EKL 2003, lk I-3161, punkt 67), esineb selles suhtes artikli 3 lõike 1 punktides b, c ja d sätestatud keeldumispõhjuste rakendusala selge kattumine (vt selle kohta 4. oktoobri 2001. aasta otsus kohtuasjas C-517/99: Merz & Krell EKL 2001 lk I-6959, punktid 35 ja 36).
19. Täpsemalt, sõnamärk, mis on direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c mõistes kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, on samade kaupade või teenuste suhtes direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b mõistes kindlasti eristusvõimetu. Kaubamärgil võib puududa eristusvõime kaupade ja teenuste suhtes siiski ka tulenevalt muudest põhjustest, kui kaubamärgi võimalik kirjeldav iseloom.
20. Seega, et anda eelotsusetaotluse esitanud kohtule tarvilik vastus, tuleb sedastada, et viimati nimetatu soovib esitatud küsimustega, mida tuleb uurida koos sisuliselt teada, kas direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et kui kaubamärgiks on uudissõna, mis koosneb elementidest, millest igaüks on kirjeldav nende kaupade ja teenuste omaduste suhtes, mille tähistamiseks registreerimist taotletakse, siis seda kaubamärki ennast ei saa pidada kirjeldavaks nende kaupade ja teenuste omaduste suhtes ning kui see nii on, siis mis tingimustel. Täpsemalt soovitakse teada, kas uue sõna koostisosade sünonüümide olemasolu on oluline.

Kohtule esitatud märkused

21. Campina väidab, et asjaolu, kas märgi elemendid on kirjeldavad, ei ole määrav otsustamisel, kas märk ise on eristusvõimeline. Märk ei ole sama, mis selle koostiselemendid, kuna see on alati midagi enam kui selle osade summa ja eksisteerib seega nendest sõltumatult. Ainult siis, kui kaupade või teenuste omaduste kombinatsiooni ei saa tähistada muul viisil kui uudissõnaga, tuleb järeldada, et viimati nimetatut tajutakse kaupade ja teenuste suhtes kirjeldavana ja selle registreerimisest tuleb keelduda.
22. Campina esitise kohaselt, kui ei ole tõenäoline, et asjaomane avalikkus võib tajuda kirjeldavat sõna millegi muuna kui teatud kaupade või teenuste omaduste kirjeldusena, ei registreerita seda sõna kaubamärgina nende kaupade või teenuste suhtes ja üksnes seetõttu peab see jääma konkurentidele vabaks kasutamiseks identsete või sarnaste kaupade või teenuste samade omaduste kirjeldamiseks. Kuigi sõna, mis on kahtlemata kirjeldav, peab jääma konkurentidele vabaks kasutamiseks konkreetse omaduse kirjeldamiseks, on sõna alati midagi enam kui selle osade summa.
23. Beneluxi kaubamärgiamet väidab, et asjaolu, et märk on uudissõna, ei ole piisav selle eristusvõime tagamiseks kaupade või teenuste suhtes. Oluline on vaid see, kas sõna, hoolimata sellest, kas see on uus või mitte, on sobiv nende kaupade või teenuste identifitseerimiseks, mille osas selle kaubamärgina registreerimist taotletakse. Selles suhtes tuleks arvesse võtta põhimõtet, et tähised, mis on direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c mõistes kirjeldavad, ei ole oma olemuselt võimelised eristama ettevõtja kaupu või teenuseid. Kui uudissõna koosneb elementidest, millest igaüks on eristusvõimetu asjaomaste kaupade suhtes, võib nende elementide kombinatsioon vastata eristusvõime nõuetele üksnes niivõrd, kui võrd sõna ise on eristusvõimeline. Otsustamiseks, kas sõna on oma olemuselt eristusvõimeline või kirjeldav, peab pädev asutus arvestama kõigi asjaoludega, k.a sellega, kuidas keskmine tarbija võib sõna tajuda.
24. Sõna, mis koosneb eristusvõimetutest elementidest, saab käsitada piisavalt eristusvõimelisena ainult siis, kui see saab juurde teatud tunnusjoone.
25. Ent märgi eristusvõime hindamine direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b mõistes või kirjeldavuse hindamine direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c mõistes ei saa tugineda sünonüümide olemasolu või nende puudumise kriteeriumile.

26. Portugali valitsus on seisukohal, et direktiivi artikli 3 lõike 1 punktiga c on vastuolus selliste märkide registreerimine, mis võrdsustuvad üksnes kahe termini summaga, kuigi näivad uued või kujundlikud, sest koosnevad kahe sõna kombinatsioonist, mis üksteisest eraldatuna ei ole võimelised eristama samas ärivaldkonnas tegutsevate ettevõtjate kaupu või teenuseid.
27. Ainult erandjuhtudel moodustavad eristusvõimetud elemendid sellist loovuse ja originaalsuse taset väljendavaid tähiseid, et üksnes kirjeldavatest mõistetest koosnev märk on registreeritav. Selliseid hinnanguid tuleb kindlasti anda üksikjuhtumite kaupa.
28. Sünonüümide olemasolu kohta leiab Portugali valitsus, et üksnes asjaolu, et mõisted, millest märk koosneb, ei ole ainsad toote teatud tunnuse või omaduse kirjeldamiseks, ei tähenda, et need on seetõttu kooskõlas direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c sätte ja mõttega. Olenemata sünonüümide olemasolust, ei saa sellist märki registreerida, kui mõisted, millest märk koosneb, üksnes kirjeldavad liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste osutamise aega.
29. Komisjon on seisukohal, et kaubamärke registreeriv asutus peab sõnalistest osadest koosneva tähise registreerimistaotluse ekspertiisis direktiivi artikli 3 lõike 1 punktis b või d sätestatud keeldumise absoluutsete põhjuste valguses silmas pidama kõiki konkreetse taotluse asjaolusid ning asjakohaseid fakte, et otsustada, kas märk sellisel kujul, nagu asjaomased osapooled seda tajuvad, eristab ühe ettevõtja asjasse puutuvaid kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.
30. Asutus peab selles osas tuginema piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka keskmise tarbija arvamusele nende kaupade ja teenuste suhtes, mille osas registreerimist taotletakse selles jurisdiktsioonis, kus registreerimist taotletakse. Ekspertiisi aluseks peavad alati olema konkreetse taotluse tegelikud asjaolud, seega üldpõhimõtetele saab toetuda ainult osaliselt.
31. Komisjon leiab, et märk, mis koosneb erinevatest elementidest, millest igaüks on eristusvõimetu asjaomaste kaupade või teenuste suhtes, on tavaliselt ise eristusvõimetu direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b mõistes, v.a siis, kui see on kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime. Teisiti on see ainult siis, kui eksisteerivad lisategurid, nagu näiteks graafiline kujundus või kombinatsiooni tähendus, mille tulemusena saab märk juurde tunnusjoone,

mis muudab selle kas või vähesel määral ettevõtja kaupu ja teenuseid eristavaks.

32. Märk, mis koosneb elementidest, millest igaüks on kirjeldav kaupade või teenuste suhtes, mille osas registreerimist taotletakse, on tavaliselt ise kirjeldav direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c mõistes, v.a siis, kui see on kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime. Teisiti on see ainult siis, kui eksisteerivad lisategurid, nagu näiteks graafiline kujundus või kombinatsiooni tähendus, mille tulemusena saab märk juurde tunnusjoone, mis muudab selle mittekirjeldavaks.

Euroopa Kohtu hinnang

33. Direktiivi artikli 3 lõike 1 punktis c on sätestatud, et ei registreerita 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.
34. Euroopa Kohtu pretsedendiõiguse põhjal tuleb direktiivi artiklis 3 sätestatud erinevaid registreerimisest keeldumise põhjuseid, sealjuures neid eraldi välja tuues, tõlgendada üldist huvi silmas pidades (vt eelkõige 18. juuni 2002. aasta otsus kohtuasjas C-299/99: Philips, EKL 2002, lk I-5475, punkt 77, eespool viidatud kohtuotsus Linde, punkt 71 ja 6. mai 2003. aasta otsus kohtuasjas C-104/01: Libertel EKL 2003, lk I-3793, punkt 51).
35. Euroopa Kohus on seoses direktiivi artikli 3 lõike 1 punktiga c tõdenud, et see säte täidab üldise huvi eesmärki, mille kohaselt märgid või tähised, mis kirjeldavad nende kaupade või teenuste liiki, mille jaoks registreerimist taotletakse, peavad olema kõigile vabalt kasutatavad. Seega takistab nimetatud säte selliste märkide või tähiste kasutamise ainuõiguse andmist ainult ühele ettevõtjale põhjusel, et need on kaubamärgina registreeritud (vt 4. mai 1999. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee, EKL 1999, lk I-2779, punkt 25, eespool viidatud kohtuotsused Linde punkt 73 ja Libertel punkt 52).
36. Üldine huvi nõuab, et kõik märgid ja tähised, mida võib kasutada kaupade või teenuste, mille osas registreerimist taotletakse, omaduste tähistamiseks, peavad jääma kõigile ettevõtjatele vabaks kasutamiseks oma kaupade samade omaduste kirjeldamiseks. Seetõttu ei ole ainult sellistest märkidest või

tähistest koosnevad kaubamärgid registreeritavad, v.a siis, kui rakendatakse direktiivi artikli 3 lõiget 3.

37. Kaubamärki, mis koosneb elementidest moodustatud uudissõnast, nagu põhikohtuasjas, ei saa pidada direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c mõistes kirjeldavaks üksnes seetõttu, et kõiki selle osi võib pidada kirjeldavateks. Ka sõna ise peab olema kirjeldav.
38. Direktiivi artikli 3 lõike 1 punktis c viidatud märgid ja tähised, millest kaubamärk koosneb, ei pea olema registreerimistaotluse esitamise hetkel tegelikult kasutusel taotluses nimetatud kaupude või teenuste või nende omadusi kirjeldavana. Piisab sellest, nagu sätte sõnastus ise viitab, et sellised märgid ja tähised võivad olla kasutusel sellistel eesmärkidel. Sõna registreerimisest tuleb seetõttu antud sätte alusel keelduda, kui vähemalt üks võimalikest tähendustest näitab asjaomaste kaupade või teenuste omadust (vt selle kohta 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1) artikli 7 lõike 1 punkti c identse sättega seoses Euroopa Kohtu 23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-191/01 P: Siseturu Ühtlustamise Amet vs. Wrigley, EKL 2003, lk I-12447, punkt 32).
39. Üldjuhul moodustab kauba või teenuse, mille osas registreerimist taotletakse, omadusi kirjeldavate osade lihtne ühendamine kombinatsiooni, mis on ise neid omadusi kirjeldav direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses, isegi siis, kui moodustub uudissõna. Nende elementide lihtne ühendamine ilma ebatavalise, esmajoones lauselise või tähendusliku muudatuseta, annab tulemuseks kaubamärgi, mis koosneb üksnes märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses asjaomaste kaupade või teenuste omadusi.
40. Ent selline kombinatsioon ei pruugi olla kirjeldav direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses, kui see loob piisavalt erineva mulje võrreldes sellega, mis tekib lihtsalt selle koostisosade ühendamisel. Sõnamärgi puhul, mis on mõeldud nii kuulmiseks kui lugemiseks, peab see tingimus olema täidetud nii märgi kõlalise kui ka visuaalse mulje suhtes.
41. Seega, kui kaubamärgiks on uudissõna, mis koosneb elementidest, millest igaüks on kirjeldav nende kaupade ja teenuste omaduste suhtes, mille tähistamiseks registreerimist taotletakse, siis on ka see kaubamärk ise kirjeldav nende omaduste suhtes direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses, v.a juhul, kui on olemas märgatav erinevus uudissõna ja selle osade lihtsa summa vahel: see tähendab, et kombinatsiooni ebatavalise olemuse tõttu

kaupade ja teenuste suhtes tekitab sõna mulje, mis on piisavalt erinev lihtsast tähenduste kombinatsioonist, mille sellele annavad elemendid, millest see koosneb, ning selle tulemusena on sõna midagi enam kui selle koostisosade summa.

42. Otsustamisel, kas märgi suhtes tuleb kohaldada direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c, ei ole oluline asjaolu, kas sünonüümid, millega saaks tähistada registreerimistaotluses nimetatud kaupade või teenuste samu omadusi, on olemas või mitte. Kuigi direktiivi artikli 3 lõike 1 punktis c on sätestatud, et keeldumise põhjuseid kohaldatakse siis, kui märk koosneb ainult asjaomaste kaupade või teenuste omadusi tähistavatest märkidest või tähistest, ei nõuta, et need märgid ja tähised peavad olema ainus võimalus nende omaduste kirjeldamiseks.
43. Seega tuleb eelotsuse küsimustele vastata, et direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et kui kaubamärgiks on uudissõna, mis koosneb elementidest, millest igaüks on kirjeldav nende kaupade ja teenuste omaduste suhtes, mille tähistamiseks registreerimist taotletakse, siis on see kaubamärk ka ise kirjeldav eelnimetatud sätte tähenduses nende kaupade ja teenuste omaduste suhtes, v.a juhul, kui on olemas märgatav erinevus uudissõna ja selle osade lihtsa summa vahel: see tähendab, et kombinatsiooni ebatavalise olemuse tõttu kaupade ja teenuste suhtes tekitab sõna mulje, mis on piisavalt erinev lihtsast tähenduste kombinatsioonist, mille sellele annavad elemendid, millest see koosneb, ning selle tulemusena on sõna midagi enam kui selle koostisosade summa.

Otsustamisel, kas märgi suhtes tuleb kohaldada direktiivi artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud keeldumise põhjuseid, ei ole oluline asjaolu, kas sünonüümid, millega saaks tähistada registreerimistaotluses nimetatud kaupade või teenuste samu omadusi, on olemas või mitte.

Kohtukulud

44. Portugali valitsuse ja komisjoni kulused, mis on seotud Euroopa Kohtule märkuste esitamisega, ei hüvitata. Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotamise siseriiklik kohus.

Esitatud põhjendustest lähtudes

EUROOPA KOHUS,

vastuseks Benelux-Gerechtshofi 26. juuni 2000 otsuses esitatud küsimustele, otsustab:

Esimese nõukogu direktiivi, 21. detsember 1988, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (89/104/EMÜ) artikli 3 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et kui kaubamärgiks on uudissõna, mis koosneb elementidest, millest igäüks on kirjeldav nende kaupade ja teenuste omaduste suhtes, mille tähistamiseks registreerimist taotletakse, siis on see kaubamärk ka ise kirjeldav eelnimetatud sätte tähenduses nende kaupade ja teenuste omaduste suhtes, v.a juhul, kui on olemas märgatav erinevus uudissõna ja selle osade lihtsa summa vahel: see tähendab, et kombinatsiooni ebatavalise olemuse tõttu kaupade ja teenuste suhtes tekitab sõna mulje, mis on piisavalt erinev lihtsast tähenduste kombinatsioonist, mille sellele annavad elemendid, millest see koosneb, ning selle tulemusena on sõna midagi enam kui selle koostisosade summa.

Otsustamisel, kas märgi suhtes tuleb kohaldada direktiivi artikli 3 lõike 1 punktis c sätestatud keeldumise põhjuseid, ei ole oluline asjaolu, kas sünonüümid, millega saaks tähistada registreerimistaotluses nimetatud kaupade või teenuste samu omadusi, on olemas või mitte.

[Allkirjad]

EUROOPA KOHTU OTSUS

9. märts 2006

(Eelotsusetaotlus – Direktiivi 89/104/EMÜ artikli 3 lõike 1 punktid b ja c – Registreerimisest keeldumise põhjused – EÜ artiklid 28 ja 30 – Kaupade vaba liikumine – Samaväärse toimega meede – Õigustus – Tööstus- ja kaubandusomandi kaitse – Liikmesriigis registreeritud siseriiklik sõnamärk – Kaubamärk, mille moodustab sõna, mis on laenatud teises liikmesriigis räägitavast keelest, milles sellel puudub eristusvõime ja/või milles see kirjeldab kaupu, mille jaoks kaubamärk on registreeritud)

Kohtuasjas C-421/04,

mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Audiencia Provincial de Barcelona (Hispaania) 28. juuni 2004. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 1. oktoobril 2004, menetluses

Matratzen Concord AG

versus

Hukla Germany SA,

EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees P. Jann, kohtunikud N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (ettekandja) ja E. Levits,

kohtujurist: F. G. Jacobs,

kohtusekretär: R. Grass,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

- Matratzen Concord AG, esindaja: *abogado* L. Gibert Vidaurre,
- Hukla Germany SA, esindaja: *abogado* I. Davi Armengol,
- Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, esindaja: C. Jackson, keda abistas *barrister* E. Himsworth,
- Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad: R. Vidal ja N. B. Rasmussen,

olles 24. novembril 2005. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

otsuse.

1. Eelotsusetaotlus puudutab EÜ artiklite 28 ja 30 tõlgendamist.
2. Nimetatud eelotsusetaotlus esitati Matratzen Concord AG (edaspidi „Matratzen Concord”) ja Hukla Germany SA (edaspidi „Hukla”) vahelises kohtuvaidluses seoses siseriikliku kaubamärgi kehtivusega.

Õiguslik raamistik

3. Vastavalt EÜ artiklile 28 „[k]eelatakse liikmesriikidevahelised koguselised impordipiirangud ja kõik samaväärsed toimega meetmed”.

4. EÜ artikkel 30 sätestab:

„Artiklite 28 ja 29 sätted ei välista ekspordi, impordi või transiitkaupade suhtes kehtestatud keelde või piiranguid, kui need on õigustatud [...] tööstus- ja kaubandusomandi kaitsmiseks. Sellised keelud või piirangud ei kujuta endast siiski suvalise diskrimineerimise vahendit või liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud piiramist.”

5. 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; edaspidi „direktiiv”) seitsmes põhjendus näeb ette, et „käsoleva õigusaktide ühtlustamise eesmärkide saavutamine eeldab, et registreeritud kaubamärkide omandamise ja valdamise tingimused oleksid üldiselt kõigis liikmesriikides identsed” ning et „kaubamärgi andmisest keeldumise või kaubamärgi tühistamise põhjustest, mis on seotud kaubamärgi endaga, [...] tuleks koostada ammendav loetelu”.

6. Kõnealuse direktiivi artiklis 3 on sätestatud kaubamärgi andmisest keeldumise või registreeritud kaubamärgi tühistamise põhjused. Kõnealuse artikli lõike 1 punktid b ja c näevad muu hulgas ette, et:

„Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need kehtetuks tunnistada:

...

- b) kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad;

- 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”.

Menetlus põhikohtuasjas ja eelotsuse küsimus

7. Huklale kuulub siseriiklik sõnamärk MATRATZEN, mis registreeriti 1. mail 1994 muu hulgas „puhkemööbli, nagu voodid, istesohvad, üksikvoodid, hällid, diivanid, võrkiiged, narid ja imikute kandekorvid, lahtikäiv mööbel, voodi- ja mööblirattad, öökapid, toolid, tugitoolid ja taburetid, voodipõhjad, õlgmadratsid, madratsid ja padjad” jaoks, mis kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 20.
8. Matratzen Concord esitas 10. oktoobril 1996 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet”) taotluse muu hulgas sõna „Matratzen” sisaldava ning sõna- ja kujutisosast koosneva kombineeritud kaubamärgi ühenduse kaubamärgina registreerimiseks Nizza kokkuleppe klasside 10, 20 ja 24 kaupade jaoks.
9. Hukla esitas sellele registreerimisele vastulause, mis rajanes tema varasemal Hispaania kaubamärgil MATRATZEN, ning selle tulemusena jäeti kõnealune registreerimistaotlus ühtlustamisameti teise apellatsioonikoja 31. oktoobri 2000. aasta otsusega rahuldamata. Matratzen Concordi hagi jäeti rahuldamata Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsusega kohtuasjas T 6/01: Matratzen Concord vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Hukla Germany (Matratzen) (EKL 2002, lk II-4335), mille peale esitati apellatsioonkaebus ja mille jättis jõusse Euroopa Kohtu 28. aprilli 2004. aasta määrus kohtuasjas C-3/03 P: Matratzen Concord vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2004, lk I-3657).
10. Ühtlustamisameti osakondades ning hiljem ühenduste kohtutes toimunud menetlustega samal ajal esitas Matratzen Concord siseriikliku kaubamärgi MATRATZEN kehtetuks tunnistamise hagi Juzgado de Primera Instancia n° 22 de Barcelona’le (Hispaania) 10. novembri 1988. aasta kaubamärgiseaduse nr 32/1988 (Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, BOE n° 272, 12.11.1988) artikli 11 lõike 1 punktide a, e ja f alusel. Ta väidab sisuliselt seda, et kuna sõna „Matratzen” tähendab saksa keeles „madratsid”,

siis on kaubamärgi moodustava nimetuse puhul tegemist üldnimetusega ning see võib eksitada tarbijaid kõnealuse kaubamärgiga hõlmatud kaupade olemuse, kvaliteedi, omaduste või geograafilise päritolu osas.

11. Kuna Matratzen Concordi hagi jäeti 5. veebruari 2002. aasta otsusega rahuldamata, esitas ta Audiencia Provincial de Barcelonale apellatsioonkaebuse nimetatud otsuse peale.
12. Kõnealune kohus leiab, et kaubamärgi peamine ülesanne on võimaldada kindlaks määrata sellega tähistatud kaupade või teenuste kaubanduslikku päritolu ning et selles suhtes peab Hispaania kohtupraktika võõrkeelest laenatud nimetusi suvalisteks, muutlikeks ja fantaasiaküllasteks, välja arvatud juhul, kui need sarnanevad mõne hispaaniakeelse sõnaga, mistõttu on mõistlik oletada, et keskmine tarbija saab nende tähendusest aru või et need sõnad on omandanud tegeliku tähenduse siseriiklikul turul.
13. Siiski kahtleb Audiencia Provincial de Barcelona, kas selline tõlgendus on kooskõlas mõistega „ühisturg”. Ta leiab, et teiste liikmesriikide keeltest pärinevad üldnimetused peavad jääma vabalt kasutatavaks nendes riikides asutatud mis tahes ettevõtja jaoks. Üldnimetuste registreerimine siseriiklike kaubamärkidena hõlbustaks selliste monopoolsete seisundite tekkimist, mida tuleks tasakaalustatud turujõudude toimimiseks vältida, ning riikis EÜ artiklis 28 sätestatud liikmesriikidevaheliste koguseliste impordipiirangute ja kõikide samaväärse toimega meetmete keeldu.
14. Eelotsusetaotluse esitanud kohus leiab, et pooleliolevas kohtuasjas omistab Hispaania kaubamärk MATRATZEN oma omanikule seisundi, millele tuginedes saab omanik piirata või takistada madratsite importimist saksa keelt kõnelevatest liikmesriikidest ning seega takistada kaupade vaba liikumist.
15. Ometi kahtleb eelotsusetaotluse esitanud kohus, kas selliseid piiranguid või takistusi võib õigustada EÜ artikliga 30. Sellega seoses toob ta esile, et Euroopa Kohus kinnitas 3. juuli 1974. aasta otsuses kohtuasjas 192/73: Van Zuylen (EKL 1974, lk 731) kaupade vaba liikumise põhimõtte ülimuslikust tööstusomandi õiguste siseriikliku kaitse suhtes ning ta leidis, et vastupidine lahendus viiks turgude soovimatu eraldumiseni, mis kahjustaks kaupade vaba liikumist ning tekitaks liikmesriikidevahelises kaubanduses varjatud piiranguid.

16. Leides, et tema menetluses oleva vaidluse lahendamiseks tuleb tõlgendada EÜ artiklit 30, otsustas Audiencia Provincial de Barcelona menetluse peatada ning esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kas liikmesriikidevahelist kaubandust võib varjatult piirata kaubamärgi registreeringu kehtivus liikmesriigis, kui sellel kaubamärgil puudub eristusvõime või kui see tähistab kaubanduses sellega kaitstavat kaupa või selle kauba sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või muid kauba omadusi ning see kaubamärk on sõnastatud teises liikmesriigis räägitavas keeles, mis erineb selle liikmesriigi keelest, kus kaubamärk on registreeritud – nagu see on madratseid ja madratsitega seotud kaupu tähistava Hispaania kaubamärgi „MATRATZEN” puhul?”

Eelotsuse küsimus

17. Eelotsusetaotluse esitanud kohus küsib sisuliselt seda, et kas EÜ artikleid 28 ja 30 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus see, kui liikmesriigis registreeritakse siseriikliku kaubamärgina sõna, mis on laenatud teises liikmesriigis räägitavast keelest, milles sellel puudub eristusvõime või milles see kirjeldab kaupu või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse.
18. Esiteks tuleb meelde tuletada, et EÜ artiklis 234 sätestatud siseriiklike kohtute ja Euroopa Kohtu vahelises koostöömenetluses on Euroopa Kohtu ülesanne anda siseriiklikule kohtule vajalik vastus, mis võimaldaks viimasel poolelioleva kohtuasja lahendada. Sellest vaatenurgast võib Euroopa Kohus arvestada ka selliseid ühenduse õigusnorme, millele siseriiklik kohus ei ole küsimuses viidanud (vt eelkõige 18. mai 2000. aasta otsus kohtuasjas C-230/98: Schiavon, EKL 2000, lk I-3547, punkt 37, ja 20. mai 2003. aasta otsus kohtuasjas C-469/00: Ravil, EKL 2003, lk I-5053, punkt 27).
19. Direktiivi seitsmendast põhjendusest selgub, et kõnealune direktiiv sätestab ammendava loetelu kaubamärgi andmisest keeldumise või tühistamise põhjuste kohta, mis on seotud kaubamärgi endaga.
20. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt peab siseriiklikku meedet valdkonnas, mis on ühenduse tasandil ammendavalt ühtlustatud, hindama selle ühtlustamismeetme sätteid, mitte esmast õigust silmas pidades (vt eelkõige 20. märtsi 1997. aasta otsus kohtuasjas C-352/95: Phytheron International, EKL 1997, lk I-1729, punkt 17; 13. detsembri 2001. aasta otsus kohtuasjas C-324/99: DaimlerChrysler, EKL 2001, lk I-9897, punkt 32, ja 14. detsemb-

ri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-210/03: Swedish Match, EKL 2004, lk I-11893, punkt 81).

21. Järelikult tuleb seda, kas sellise siseriikliku kaubamärgi registreerimine, nagu on põhikohtuasjas kõne all, on vastuolus ühenduse õigusega, hinnata direktiivi sätete – täpsemalt artikli 3, mis käsitleb kaubamärgi andmisest keeldumise või tühistamise põhjuseid –, mitte EÜ artiklite 28 ja 30 alusel.
22. Direktiivi artiklis 3 ei ole sätestatud ühtegi sellist registreerimisest keeldumise põhjust, mille puhul oleks konkreetselt silmas peetud kaubamärke, mis koosnevad sõnast, mis on laenatud keelest, mida räägitakse muus liikmesriigis kui see, kus kaubamärk on registreeritud ja milles sellel puudub eristusvõime või milles see kirjeldab kaupu või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse.
23. Lisaks ei kuulu selline kaubamärk ilmingimata niisuguste registreerimisest keeldumise põhjuste kohaldamisalasse, mis on seotud eristusvõime puudumisega või kaubamärgi kirjeldavusega, mida on silmas peetud direktiivi artikli 3 lõike 1 vastavalt punktides b ja c.
24. Et hinnata, kas siseriiklikul kaubamärgil puudub eristusvõime või kas see kirjeldab kaupu või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse, tuleb arvesse võtta territooriumil, mille jaoks registreerimist taotletakse, asuva asjaomase avalikkuse taju, st kaubanduses ja/või nimetatud kaupade või teenuste keskmise tarbija puhul, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ja arukas (vt 4. mai 1999. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee, EKL 1999, lk I-2779, punkt 29, ja 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-363/99: Koninklijke KPN Nederland, EKL 2004, lk I-1619, punkt 77, ja kohtuasjas C-218/01: Henkel, EKL 2004, lk I-1725, punkt 50).
25. Tulenevalt liikmesriikidevahelistest keelelistest, kultuurilistest, sotsiaalsest ja majanduslikest erinevustest võib juhtuda, et kaubamärgil ühes liikmesriigis puudub eristusvõime või ta kirjeldab asjaomaseid kaupu või teenuseid, kuid teises mitte (vt analoogia alusel seoses kaubamärgi eksitavusega 26. novembri 1996. aasta otsus kohtuasjas C-313/94: Graffione, EKL 1996, lk I-6039, punkt 22).
26. Seega ei ole direktiivi artikli 3 lõike 1 punktidega b ja c vastuolus see, kui liikmesriigis registreeritakse siseriikliku kaubamärgina sõna, mis on laenatud teises liikmesriigis räägitavast keelest, milles sellel puudub eristusvõime

või milles see kirjeldab kaupu või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse, välja arvatud juhul, kui asjaomane avalikkus, kes asub liikmesriigis, kus registreerimist taotletakse, on võimeline selle sõna tähendusest aru saama.

27. Direktiivi selline tõlgendus on kooskõlas asutamislepingu nõuetega, iseäranis nendega, mis tulenevad EÜ artiklitest 28 ja 30.
28. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei mõjuta asutamisleping kaupade vaba liikumise põhimõtte kohaldamisel liikmesriigi õigusaktides tunnustatud intellektuaalomandialaste õiguste olemasolu, vaid vastavalt asjaoludele ainult piirab nende õiguste teostamist (22. juuni 1976. aasta otsus kohtuasjas 119/75: Terrapin, EKL 1976, lk 1039, punkt 5, ja 22. jaanuari 1981. aasta otsus kohtuasjas 58/80: Dansk Supermarked, EKL 1981, lk 181, punkt 11, ja eespool viidatud määrus kohtuasjas Matratzen Concord vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 40).
29. Nimetatud kohtupraktikat kohaldades otsustas Euroopa Kohus eespool viidatud määruse kohtuasjas Matratzen Concord vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, milles juba käsitleti põhikohtuasja esemeks olevat Hispaania kaubamärki MATRATZEN, punktis 42, et kaupade vaba liikumise põhimõtte ei keela liikmesriigil registreerida siseriikliku kaubamärgina tähist, mis teise liikmesriigi keeles kirjeldab asjaomaseid kaupu või teenuseid.
30. Sama kehtib ka juhul, kui asjaomasel tähisel puudub muu liikmesriigi keeles kui selle liikmesriigi keeles, kus kaubamärk registreeritakse, eristusvõime registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade või teenuste osas.
31. Tuleb lisada, et nagu kohtujurist oma ettepaneku punktides 59–64 tões, ei keela põhikohtuasjas käsitletava kaubamärgi registreerimine liikmesriigis teistel selle liikmesriigi ettevõtjatel kasutada kaubamärki moodustavat sõna.
32. Kokkuvõttes tuleb esitatud küsimusele vastata, et direktiivi artikli 3 lõike 1 punktidega b ja c ei ole vastuolus see, kui liikmesriigis registreeritakse siseriikliku kaubamärgina sõna, mis on laenatud teises liikmesriigis räägitavast keelest, milles sellel puudub eristusvõime või milles see kirjeldab kaupu või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse, välja arvatud juhul, kui asjaomane avalikkus, kes asub liikmesriigis, kus registreerimist taotletakse, on võimeline selle sõna tähendusest aru saama.

Kohtukulud

33. Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesoleva menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule märkuste esitamiseiga seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes

EUROOPA KOHUS

otsustab:

Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 3 lõike 1 punktidega b ja c ei ole vastuolus see, kui liikmesriigis registreeritakse siseriikliku kaubamärgina sõna, mis on laenatud teises liikmesriigis räägitavast keelest, milles sellel puudub eristusvõime või milles see kirjeldab kaupu või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse, välja arvatud juhul, kui asjaomane avalikkus, kes asub liikmesriigis, kus registreerimist taotletakse, on võimeline selle sõna tähendusest aru saama.

[Allkirjad]

EUROOPA KOHTU OTSUS

7. juuli 2005

(Kaubamärgid – Direktiiv 89/104/EMÜ – Eristusvõime puudumine – Pärast kaubamärgi kasutamist omandatud eristusvõime – Kaubamärgi kasutamine registreeritud kaubamärgi koostisosana või sellega kombinatsioonis)

Kohtuasjas C-353/03,

mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Court of Appeals (England & Wales) (Civil Division) (Ühendkuningriik) 25. juuli 2003. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 18. augustil 2003, menetluses

Société des produits Nestlé SA

versus

Mars UK Ltd,

EUROOPA KOHUS,

koosseisus: koja esimees C. W. A. Timmermans, kohtunikud R. Silva de Lapuerta, C. Gulmann (ettekandja), P. Kūris ja G. Arestis,

kohtujurist: J. Kokott,

kohtusekretär: vanemametnik L. Hewlett,

arvestades kirjalikus menetluses ja 20. jaanuari 2005. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

- Société des produits Nestlé SA, esindajad: *solicitor* J. Mutimear ja H. Carr, QC,
- Mars UK Ltd, esindajad: *solicitor* V. Marsland ja M. Bloch, QC,
- Ühendkuningriigi valitsus, esindaja: E. O'Neill, keda abistas *barrister* M. Tappin,
- Iirimaa valitsus, esindaja: D. J. O'Hagan,
- Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad: N. B. Rasmussen ja M. Shotter,

olles 27. jaanuari 2005. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

otsuse.

1. Eelotsusetaotlus puudutab 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; edaspidi „direktiiv”) artikli 3 lõike 3 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; edaspidi „määrus”) artikli 7 lõike 3 tõlgendamist.
2. Nimetatud eelotsusetaotlus esitati Société des produits Nestlé SA (edaspidi „Nestlé”) ja Mars UK Ltd (edaspidi „Mars”) vahelise kohtuvaidluse raames, mille esemeks oli Nestlé’i taotlus, mis käsitles hüüdlause ühe osa, mille puhul on tegemist registreeritud kaubamärgiga, mille omanik kõnealune äriühing juba on, kaubamärgina registreerimist.

Õiguslik raamistik

3. Direktiivi artiklis 2 on sätestatud, et „[k]aubamärgi 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. Direktiivi artikkel 3, mille pealkiri on „Kaubamärgi andmisest keeldumise või kaubamärgi tühistamise põhjused”, on sõnastatud järgmiselt:
 - „1. Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need kehtetuks tunnistada:
...
b) kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad;
...
3. Kaubamärgi registreerimisest ei keelduta ja seda ei tunnistata kehtetuks vastavalt lõike 1 [punktile b], kui kaubamärk on enne registreerimisetaotluse esitamise kuupäeva ja pärast selle kasutamist omandanud eristatavuse ...”.

5. Määruse artikli 4 ning artikli 7 lõike 1 punkti b ja sama artikli lõike 3 sõnastused kattuvad põhiosas vastavalt direktiivi artikli 2 ning artikli 3 lõike 1 punkti b ja sama artikli lõike 3 sõnastustega.

Menetlus põhikohtuasjas ja eelotsuse küsimus

6. Nii hüüdlause „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT” („tee paus ... võta üks Kit Kat”) kui ka nimetus „KIT KAT” on Ühendkuningriigis registreeritud kaubamärgid 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) tähenduses klassi 30 kaupadele, st näiteks šokolaaditooted, maiustused, kompvekid ja küpsised.
7. Nestlé, kes on kahe kõnealuse kaubamärgi omanik, esitas 28. märtsil 1995 Ühendkuningriigis kaubamärgi HAVE A BREAK registreerimise taotluse kaupadele klassis 30.
8. Mars esitas selle taotluse vastu vastulause tuginedes eelkõige direktiivi artikli 3 lõike 1 punktile b.
9. Vastulause rahuldati 31. mail 2002 nimetatud sätte alusel ning taotlus lükati tagasi.
10. Nestlé esitas hagi High Court of Justice (England & Wales) Chancery Divisionile. Hagi jäeti 2. detsembri 2002. aasta otsusega rahuldamata.
11. Nestlé esitas selle otsuse peale kaebuse Court of Appealile (England & Wales) (Civil Division).
12. Viimati nimetatud siseriiklik kohus leidis poolelioleva asja asjaoludega seoses, et fraas „HAVE A BREAK” on eristusvõimetu ning et seetõttu on tulenevalt direktiivi artikli 3 lõike 1 punktist b selle registreerimine kaubamärgina põhimõtteliselt välistatud.
13. Ta leidis, et artikli 3 lõike 3 alusel saab kaubamärki registreerida vaid juhul, kui on tõendatud, et pärast kasutamist on kaubamärk omandatud eristusvõime.
14. Ta tõdes, et registreerimise taotlus jäeti rahuldamata põhjusel, et fraasi „HAVE A BREAK” kasutati põhiliselt registreeritud kaubamärgi „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT” koostisosana ning tegelikult mitte iseseisva kaubamärgina.

15. Ta märkis, et Nestlé sõnul võivad sellisel lähenemisel olla väga tõsised tagajärjed turul osalevate ettevõtjate jaoks, kes kavatsevad registreerida kujudust sisaldavaid kaubamärke, kuna selliseid kaubamärke kasutatakse harva üksinda.
16. Ta väidab, et kaubamärgiga seonduva hüüdlausega sarnane fraas võib aja jooksul selle pideval kordamisel omandada eristuva ja iseseisva mulje ning seega omandada kasutamise tagajärjel eristusvõime.
17. Neil asjaoludel otsustas Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kas kaubamärk võib omandada eristusvõime [direktiivi] artikli 3 lõike 3 ja [määruse] artikli 7 lõike 3 tähenduses selle kaubamärgi kasutamise tagajärjel või selle kaubamärgi kasutamise tõttu teise registreeritud kaubamärgi koostisosana või sellega kombinatsioonis?”

Eelotsuse küsimus

18. Võttes arvesse eelotsuses nimetatud asjaolusid, tuleb esitatud küsimust mõista selliselt, et see puudutab ainult direktiivi tõlgendamist, kuna määrus ei ole põhikohtuasja asjaolude suhtes kohaldatav.
19. Eelotsusetaotluse esitanud kohus küsib oma küsimuses sisuliselt seda, kas kaubamärk saab omandada eristusvõime direktiivi artikli 3 lõike 3 tähenduses selle kasutamise tõttu teise registreeritud kaubamärgi koostisosana või sellega kombinatsioonis.
20. Nestlé ja Iirimaa valitsus leiavad, et vastavalt artikli 3 lõikele 3 võib kaubamärk omandada eristusvõime selle kasutamise tagajärjel teise kaubamärgi koostisosana või sellega kombinatsioonis.
21. Mars, Ühendkuningriigi valitsus ja Euroopa Ühenduste Komisjon leiavad, et kaubamärk ei saa omandada eristusvõimet ainult selle kasutamise tagajärjel osadest koosneva teise kaubamärgi koostisosana. Mars ja komisjon väidavad, et kaubamärk võib omandada eristatavuse selle kasutamise tagajärjel kombinatsioonis teise kaubamärgiga. Ühendkuningriigi valitsus kinnitab, et samuti saab kaubamärk omandada eristusvõime siis, kui kaubamärki kasutatakse füüsilise osana.

22. Siinkohal tuleb meenutada, et vastavalt direktiivi artiklile 2 on kaubamärk eristatav, kui selle põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.
23. Direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt b sätestab, et kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad, ei registreerita või need tunnistatakse kehtetuks.
24. Igatahes, vastavalt direktiivi artikli 3 lõikele 3 ei kohaldata nimetatud sätet juhul, kui kaubamärk on enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva ja pärast selle kasutamist omandanud eristatavuse.
25. Sõltumata asjaolust, kas kaubamärk omandas eristusvõime selle olemusest tulenevalt või kasutamise tagajärjel, tuleb eristusvõimet hinnata ühest küljest seoses kaupade ja teenustega, mille puhul selle registreerimist taotletakse, ning teisest küljest lähtuvalt asjaomase avalikkuse, mis koosneb kaupade ja teenuste piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikest ja arukatest keskmistest tarbijatest, eeldatavast tajust (18. juuni 2002. aasta kohtuotsus: C-299/99: Philips, EKL 2002, lk I-5475, punktid 59 ja 63).
26. Mis puudutab kasutamise tagajärjel omandatud eristusvõimet, siis peab olukord, kus asjaomane avalikkus seostab kaupu või teenuseid ühe ettevõtjaga, tekkima tänu kaubamärgi kasutamisele kaubamärgina (eespool viidatud kohtuotsus Philips, punkt 64).
27. See viimane tingimus, mida põhikohtuasjas vaidlustatakse, ei tähenda ilmingimata seda, et kaubamärki, mille registreerimist taotletakse, kasutatakse iseseisvalt.
28. Direktiivi artikli 3 lõige 3 ei sisalda selles suhtes mingit piirangut, kuna see räägib vaid kaubamärgi „kasutamisest”.
29. Väljendit „kaubamärgi kasutamine kaubamärgina” tuleb mõista ainult sellisele kaubamärgi kasutamise eesmärgile viitavana, et asjaomane avalikkus seostab kaupu või teenuseid kaubamärgi põhjal ühe ettevõtjaga.
30. Selline seostamine ning seega ka eristusvõime omandamine saab tekkida nii kaubamärgi kasutamise tagajärjel teise registreeritud kaubamärgi osa koostisosana kui ka juhul, kui kaubamärki kasutatakse eristuva kaubamärgina kombinatsioonis registreeritud kaubamärgiga. Selle kasutamise tagajärjel piisab neil kahel juhul sellest, kui asjaomane avalikkus tajub, et taotletud kaubamärgiga tähistatud toode või teenus on pärit kindlast ettevõttest.

31. Tuleb meenutada, et asjaoludele, mis näitavad seda, et kaubamärk on muutunud ajaomast kaupa või teenust identifitseerivaks, tuleb anda igakülgne hinnang ning et selle hindamise raames tuleb arvesse võtta eelkõige kaubamärgi turuosa; selle kaubamärgi kasutamise intensiivsust, geograafilist ulatust ja kestust; selle edendamiseks ettevõtja poolt kasutatud ressurside ulatust; seda, millises ulatuses asjaomases sihtrühmas tuntakse selle kaubamärgi alusel kõnealused kaubad või teenused ära teatavate ettevõtjate kaupade või teenustena, ning kaubandus- ja tööstuskoja või teiste erialaliitude poolt avaldatud seisukohti (Euroopa Kohtu 4. mai 1999. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee, EKL 1999, lk I-2779, punktid 49 ja 51).
32. Eespool toodud kaalutlustest lähtuvalt tuleb eelotsuse küsimusele vastata, et eristusvõime direktiivi artikli 3 lõike 3 tähenduses saab omandada selle kasutamise tagajärjel teise registreeritud kaubamärgi koostisosana või kombinatsioonis viimati nimetatuga.

Kohtukulud

33. Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule märkusi esitanud Ühendkuningriigi ja Iirimaa valitsuse ning Euroopa Ühenduste Komisjoni kohtukulusid ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes

EUROOPA KOHUS

otsustab:

Kaubamärk saab omandada eristusvõime nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 3 lõike 3 tähenduses selle kasutamise tagajärjel teise registreeritud kaubamärgi koostisosana või sellega kombinatsioonis.

[Allkirjad]

EUROOPA KOHTU OTSUS

20. september 2007

(Kaubamärgid – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artikli 3 lõike 1 punkti e kolmas taane ja lõige 3 – tähis – Kaubale märkimisväärse väärtuse andev kuju – Kasutamine – Reklaamikampaaniad – kuju atraktiivsus, mis on eristava tähise üldtuntuse tõttu omandatud enne registreerimistaotluse esitamist)

kohtuasjas C-371/06,

mille ese on EÜ artikli 234 alusel Hoge Raad der Nederlandeni (Madalmaad) 8. septembri 2006. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 12. septembril 2006, menetluses

Benetton Group SpA

versus

G-Star International BV,

EUROOPA KOHUS,

koosseisus: koja esimees P. Kūris, kohtunikud K. Schiemann ja L. Bay Larsen (ettekandja),

kohtujurist: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

kohtusekretär: R. Grass,

arvestades kirjalikku menetlust,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

- Benetton Group SpA, esindaja: advokaat N. W. Mulder,
- G-Star International BV, esindaja: advokaat G. Van der Wal,
- Itaalia valitsus, esindaja: I. M. Braguglia, keda abistas *avvocato dello Stato* S. Fiorentino,
- Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: W. Wils,

arvestades pärast kohtujuristi ärakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi ilma kohtujuristi ettepanekuta, on teinud järgmise

otsuse.

1. Eelotsusetaotlus käsitleb 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; edaspidi „direktiiv”) artikli 3 lõike 1 punkti e kolmanda taande tõlgendamist.
2. Eelotsusetaotlus esitati äriühingu Benetton Group Spa (edaspidi „Benetton”) ja äriühingu G-Star International BV (edaspidi „G-Star”) vahelise kohtuvaidluse raames, mille esemeks on sellise rõivaeseme turustamine Benettoni poolt, mis rikub oma kujuga G-Stari kahte registreeritud kaubamärki, mis koosnevad kauba kujust.

Õiguslik raamistik

Ühenduse õigus

3. Direktiivi artikkel 2 „Tähised, millest kaubamärk võib koosneda” sätestab:
„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. Direktiivi artikkel 3 „Kaubamärgi andmisest keeldumise või kaubamärgi tühistamise põhjused” sätestab:
„1. Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib kehtetuks 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 sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, 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) kaubamärke, mis koosnevad ainult:
- kauba enda loomuomasest kujust või
 - kaupade kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks, või
 - kujust, mis annab kaubale märkimisväärse väärtuse;
- ...
3. Kaubamärgi registreerimisest ei keelduta ja seda ei tunnistata kehtetuks vastavalt lõike 1 punktide 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.
- ...”

Siseriiklik õigus

5. Beneluxi 19. märtsi 1962. aasta ühtse kaubamärgiseaduse (*Trb.* 1962, 58) artiklis 1 põhikohtuasja asjaolude suhtes kohaldatavas redaktsioonis sätestatakse:

„Kaubamärk võib olla nimetus, kujutis, jäljend, pitser, kirjatäht, number, kauba või selle pakendi kuju ning mis tahes muu tähis, mis eristab äriühingu kaupu.

Samas ei või kaubamärk olla kuju, mis on kaubale loomuomane, mis mõjub kauba põhilist väärtust või millega saavutatakse tööstuslik tulemus.”

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

6. G-Star disainib, laseb enda nimel toota ning turustab samanimelise kaubamärgiga rõivaid, eelkõige teksaseid.
7. G-Star omab kahte kauba kujust koosnevat kaubamärki, mis on registreeritud kaupade, s.o rõivaste jaoks, mis kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 25. Need kaks kaubamärki registreeriti 7. augustil 1997 ja 24. novembril 1999.

8. Nimetatud kahele kaubamärgile taotleti kaitset vastavalt järgmiste eristavate osade alusel:
- puusa kõrguselt kuni jalgevaheõmbluseni ulatuv diagonaalne teping, põlvekaitsmed, sisepasse püksitagumikul, horisontaalne teping tagaküljel põlvede kõrgusel, kontrastset värvi või muust kangast pael pükste tagakülje allosas, mis koos moodustavad ühtse terviku;
 - õmblused, tepingud ja põlvekaitsmete sisselõiked, veidi puhvis põlvekaitsmed.
9. Benetton käitab tekstiiliettevõtteid. Ta müüb Madalmaades oma kaupu frantsiisilepingu alusel tegutsevates kauplustes.
10. G-Star esitas 25. mail 2000 Rechtbank te Amsterdamile hagi Benettoni vastu, vaidlustades teatavate Benettoni kaubamärki kandvate pükste tootmise, turustamise ja/või levitamise Madalmaades. Oma nõude toetuseks väitis ta, et see ettevõtja rikkus hageja püksimudeliga Elwood seotud kaubamärgiõigusi, kui ta 1999. aastal tootis ja viis turule püksid, millele olid kinnitatud ovaalsed põlvekaitsmed ja millel oli kaks puusa kõrguselt kuni jalgevaheõmbluseni ulatuvat diagonaalset tepingut.
11. Benetton vaidles sellele nõudele vastu ning esitas Beneluxi ühtse kaubamärgiseaduse artikli 1 teise lõigu alusel asjaomaste kaubamärkide tühistamise vastuhagi põhjendusel, et asjaomane kuju määrab oma ilu ja originaalsusega olulisel määral kauba turuväärtuse.
12. Nimetatud esimese astme kohus jättis G-Stari kaubamärgiõiguste rikkumisel põhinenud hagid ning Benettoni vastuhagi rahuldamata.
13. Mõlemad pooled esitasid Gerechthof te Amsterdamile apellatsioonkaebuse, kusjuures viimane rahaldas G-Stari apellatsioonkaebuse ning jättis Benettoni tühistamisnõude rahuldamata.
14. Gerechthof tuvastas, et Rechtbank oli õigesti leidnud eelkõige seda, et pükste Elwood müük oli olnud väga edukas ning et G-Star oli läbi viinud ulatusliku reklaamikampaania selleks, et need eriomadustega püksid omandaksid G-Stari toote üldtuntuse, mistõttu pükste Elwood üldtuntus tuleneb suures osas mitte asjaomase kuju esteetilisest atraktiivsusest, vaid kaubamärgi üldtuntuse atraktiivsusest.

15. Ta rõhutas, et G-Star oli läbiviidud laiaulatusliku reklaamikampaaniaga tõmmanud suurt tähelepanu pükste ja põlvekaitsmete eriomadustele.
16. Benetton kaebas selle kohtuotsuse kassatsiooni korras edasi Hoge Raad der Nederlandenile, vaidlustades Gerechthofi eelnimetatud hinnangu.
17. Hoge Raad märgib, et Gerechthofi kohtuotsuse järeldustest kritiseeritakse peamiselt seda, et direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti e kolmandas taandes sätestatud registreerimise keeld ei tohiks olla takistuseks kaubamärgi registreeringu kehtivusele siis, kui teataval ajal enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva tulenes kaju atraktiivsus kaju kui kaubamärgi üldtuntuse atraktiivsusest.
18. Hoge Raad tuletab meelde, et Euroopa Kohus leidis 18. juuni 2002. aasta otsuses kohtuasjas C-299/99: Philips (EKL 2002, lk I-5475), et direktiivi artikli 3 lõike 3 kohaselt ei või tähised, mida ei saa selle direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti e alusel registreerida, omandada eristatavust kasutamise käigus.
19. Samas ei ole Euroopa Kohus Hoge Raadi arvates käsitlenud põhikohtuasjas vaieldavat küsimust, mis ei ole seotud vaidlusaluste kaubamärkide eristusvõimega.
20. Neil asjaoludel otsustas Hoge Raad der Nederlanden menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised küsimused:
 - „1. Kas [direktiivi] artikli 3 lõike 1 punkti e kolmandat taanet tuleb tõlgendada nii, et selles sisalduv registreerimise keeld välistab kehtvalt kaju kui kaubamärgi registreerimise, kui kaup on seda liiki, et selle välisilme ja kaju määravad oma ilu ja originaalsusega täielikult või olulisel määral kauba turuväärtuse, või ei kehti see keeld juhul, kui enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva muutus asjaomane kaju avalikkuse jaoks atraktiivseks peamiselt kaju kui eristava tähise üldtuntuse tulemusel?
 2. Juhul kui esimesele küsimusele vastatakse viimati nimetatud viisil: millises ulatuses peab atraktiivsus olema saavutanud ülekaalu, selleks et registreerimise keeld enam ei kehtiks?“

Eelotsuse küsimused

Esimene küsimus

21. Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib esimese küsimusega sisuliselt teada, kas direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti e kolmandat taanet tuleb tõlgendada nii, et kauba kuju, mis annab kaubale märkimisväärse väärtuse, võib siiski olla selle direktiivi artikli 3 lõike 3 alusel kaubamärgiks juhul, kui enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva on asjaomane kuju muutunud eristava tähise üldtuntuse tulemusel atraktiivseks asjaomase kauba eriomadusi tutvustavate reklaamikampaaniate tulemusel.
22. See küsimus puudutab seega juhtu, mil tähis, mis koosneb algselt üksnes kaubale märkimisväärse väärtuse andvast kujust, on seejärel enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva omandanud üldtuntuse reklaamikampaaniate tulemusel, s.t kasutamise käigus.
23. Teisisõnu küsib eelotsusetaotluse esitanud kohus, kas direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti e kolmandas taandes nimetatud tähise kasutamine enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva võib muuta võimalikuks selle tähise registreerimise kaubamärgina, või kui see tähis on juba registreeritud, takistada selle kehtetuks tunnistamist.
24. Selles osas tuleb esiteks märkida, et direktiivi artikli 3 lõige 3 on seotud mõistega „tähise eristusvõime” direktiivi artikli 2 tähenduses. Selle lõike sõnastuse kohaselt on võimalik registreerida selle artikli lõike 1 punktides b, c või d nimetatud kaubamärke või tunnistada nende registreering kehtivaks tähiste kasutamise tõttu, kui nimetatud kasutamise käigus on kaubamärk „omandanud eristatavuse”.
25. Lisaks tuleb märkida, et direktiivi artikli 3 lõige 3 ei viita seal ettenähtud erandi ulatuse määramise osas sama artikli lõike 1 punktis e viidatud tähistele.
26. Seega tuleb meenutada, et Euroopa Kohus on eespool viidatud kohtuotsuses Philips juba sedastanud, et:
 - kui kuju registreerimise taotlus jäetakse rahuldamata direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti e alusel, siis ei registreerita seda kuju ka sama artikli lõike 3 alusel (punkt 57);

- tähis, mille registreerimise taotlus jäetakse rahuldamata artikli 3 lõike 1 punkti e alusel, ei saa kunagi omandada eristusvõimet artikli 3 lõike 3 tähenduses tähise kasutamise tõttu (punkt 75);
 - artikli 3 lõike 1 punkt e käsitleb teatavaid tähiseid, mis ei saa moodustada kaubamärki, ja see on ainult kauba kujust koosneva tähise registreerimise esmane takistus, nii et kui üks selles sättes nimetatud tingimustest on täidetud, ei saa ainult kauba kujust koosnevat tähist kaubamärgina registreerida (punkt 76).
27. Sellest tuleneb, et eelotsusetaotluse esitanud kohtu kirjeldatud juhul ei võimalda direktiivi artikli 3 lõike 1 punktis e viidatud tähise kasutamine reklaamikampaaniates kohaldada sellele tähisele direktiivi artikli 3 lõiget 3.
28. Seega tuleb esimesele küsimusele vastata, et direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti e kolmandat taanet tuleb tõlgendada nii, et kauba kuju, mis annab kaubale märkimisväärse väärtuse, ei saa olla selle direktiivi artikli 3 lõike 3 alusel kaubamärgiks juhul, kui asjaomane kuju on enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva muutunud eristava tähise üldtuntuse tulemusel atraktiivseks asjaomase kauba eriomadusi tutvustavate reklaamikampaaniate tõttu.

Teine küsimus

29. Esimese küsimuse vastust arvestades ei ole teisele küsimusele vaja vastata.

Kohtukulud

30. Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule märkuste esitamisega seotud kulud, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes

EUROOPA KOHUS

otsustab:

Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 3 lõike 1 punkti e kolmandat taanet tuleb tõlgendada nii, et kauba kuju, mis annab kaubale märkimisväärse väärtuse, ei saa olla selle di-

rektiivis artikli 3 lõike 3 alusel kaubamärgiks juhul, kui asjaomane kuju on enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva muutunud eristava tähise üldtuntuse tulemusel atraktiivseks asjaomase kauba eriomadusi tutvustavate reklaamikampaaniate tõttu.

[Allkirjad]

Suhtelised õiguskaitsset välistavad asjaolud

Järgnevad lahendid annavad ülevaate Euroopa Kohtu antud direktiivi tõlgendus-test, mis on rakendatavad suhteliste õiguskaitsset välistavate asjaolude hindamisel. Otsustes analüüsib kohus, millised on üldised põhimõtted, mille alusel võib konkreetses vaidluses eeldada, et vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus esineb direktiivi artikli 4(1) mõttes ning milliste tingimuste esinemisel on varasema kaubamärgi omanikul alust nõuda oma õiguste rikkumise lõpetamist.

Seisukohad kaubamärkide sarnasuse osas (C-251/95: Sabel EKL 1997, lk I-6191)

Kaubamärkide sarnasust analüüsides sedastas kohus, et võrreldavate kaubamärkide sarnasust tuleb vaadelda visuaalsest, foneetilisest ning kontseptuaalset aspektist lähtuvalt. Märkide võrdlemisel on oluline hinnata vaadeldava kaubamärgi koosseisus olevate elementide domineerivust ja eristusvõimelisust. Hinnang võrreldavate kaubamärkide sarnasusele peab tuginema märkidest tekkivale üldmuljele ega saa lähtuda üksikutes detailides esinevatest erinevustest või sarnasustest.

Seisukohad kaupade ja teenuste samaliigilisuse osas (C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507)

Kaupade ja teenuste samaliigilisuse määratlemisel on oluline hinnata kõiki vastavate kaupadega ja teenustega seotud asjaolusid. Nimelt, kas vastavad kaubad või teenused on teineteist täiendavad, teineteisega konkureerivad, kas võrreldavad kaubad on suunatud samale lõpptarbijale, kas neid kasutatakse samal eesmärgil ning kas vastavaid kaupu, teenuseid osutab või pakub sama ettevõtja.

Seisukohad kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse, sh assotsieerumise hindamise osas (C-39/97:Canon, EKL 1998, lk I-5507, C-251/95: Sabel EKL 1997, lk I-6191)

Kohus on sedastanud, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemine sõltub mitmest asjaolust ja eelkõige kaubamärgi eristusvõimest ja tuntusest turul, kaubamärkide sarnasusest ning kaubamärgiga identifitseeritud kaupade või teenuste samaliigilisuse ulatusest. Kaubamärkide sarnasus ning kaupade või teenuste samaliigilisus on omavahel sellises vastastikusel seoses, et mida ulatuslikum on kaupade või teenuste samaliigilisus, seda erinevamad peavad olema kauba-

märgid ning vastupidi. Nii näiteks võib äravahetamise tõenäosuse esinemisel kaubamärkide mõningast erinevust kompenseerida kaupade või teenuste identsus. Hinnang kaubamärkide äravahetamise tõenäosusele peab olema kõiki ülalloodud asjaolusid arvestav ning lähtuma konkreetse toote või teenuse keskmise tarbija seisukohast. Äravahetamise tõenäosus esineb, kui tarbija võib eeldada, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused on pärit samast ettevõttest, või, vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud ettevõtetest. Seega on kaubamärkide äravahetamine tõenäoline, kui üldsus võib eksida võrreldavate kaupade või teenuste päritolu osas.

Kaubamärgiomaniku õiguste ulatuse määratlemine äravahetamise tõenäosuse hindamisel (C-145/05: Levi Strauss, EKL 2006, lk I-3703)

Otsuses C-145/05 leidis kohus, et äravahetamise tõenäosuse esinemise hindamine peab toimuma lähtuvalt kaubamärgi eristusvõimelistest osadest ning tuginema sellele, kuidas asjaomane tarbija tajus tähist ajahetkel, kui varasema kaubamärgiomaniku õigusi rikkuv tähis kasutusele võeti. Juhul kui on tuvastatud, et nimetatud kaubamärk oli vastavaks ajahetkeks omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu kaotanud eristusvõime, ei ole alust kohustada lõpetama hilisema tähise kasutamist.

EUROOPA KOHTU OTSUS

11. november 1997

(Direktiiv 89/104/EMÜ – Kaubamärke käsitlevate õigusaktide ühtlustamine – Segiajamise tõenäosus, mis hõlmab seose tekitamise tõenäosust)

Kohtuasjas C-251/95,

mille esemeks on Euroopa Kohtule EÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesgerichtshofi (Saksamaa) esitatud taotlus, millega soovitakse saada selles kohtus pooleli olevas vaidluses järgmiste poolte vahel:

SABEL BV

ja

Puma AG, Rudolf Dassler Sport

eelotsust 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) artikli 4 lõike 1 punkti b tõlgendamise kohta,

EUROOPA KOHUS,

koosseisus: president G. C. Rodríguez Iglesias, kodade esimehed C. Gulmann (ettekandja), H. Ragnemalm ja M. Wathelet, kohtunikud G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann ja L. Sevón, kohtujurist: F. G. Jacobs,

kohtusekretär: vanemametnik H. A. Rühl,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

- Puma AG, Rudolf Dassler Sport, mida esindas W. Hufnagel, Patentanwalt,
- Prantsusmaa valitsus, mida esindasid välisministeeriumi õigusosakonna talituse juhataja C. de Salins ja sama osakonna sekretär P. Martinet,
- Madalmaade valitsus, mida esindas välisministeeriumi õigusnõunik A. Bos,
- Ühendkuningriigi valitsus, esindaja: Treasury Solicitor's Department'i ametnik L. Nicoll, keda abistas barrister M. Silverleaf,

– Euroopa Ühenduste Komisjon, mida esindasid õigusnõunik J. Grunwald ja õigustalituse ametnik B. J. Drijber,

arvestades kohtuistungil ettekannet,

olles 28. jaanuari 1997. aasta kohtuistungil ära kuulunud suulised märkused, mille esitasid SABEL BV (esindaja: advokaat R. E. P. de Ranitz, Haag), Belgia valitsus (esindaja: advokaat A. Braun, Brüssel), Prantsusmaa valitsus (esindaja: P. Martinet), Luksemburgi valitsus (esindaja: advokaat N. Decker, Luxembourg), Ühendkuningriigi valitsus (esindaja: L. Nicoll, keda abistas M. Silverleaf) ja komisjon (esindaja: J. Grunwald),

olles 29. aprilli 1997. aasta kohtuistungil ära kuulunud kohtujuristi ettepaneku, on teinud järgmise

otsuse.

1. Bundesgerichtshof esitas 29. juuni 1995. aasta määrusega, mis saabus Euroopa Kohtusse sama aasta 20. juulil, EÜ asutamislepingu artikli 177 alusel eelotsuse küsimuse 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; edaspidi „direktiiv”) artikli 4 lõike 1 punkti b tõlgendamise kohta.
2. See küsimus kerkis esile Madalmaade äriühingu SABEL BV (edaspidi „SABEL”) ja Saksamaa äriühingu Puma AG, Rudolf Dassler Sport (edaspidi „Puma”) vahelises kohtuasjas, mis puudutas taotlust registreerida Saksamaal allkujutatud kaubamärk IR 540 894



seoses toodetega, mis kuuluvad muu hulgas klassi 18 „Nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse, kotid ja käekotid” ning klassi 25 „Rõivad, sh sukkpüksid, sokid ja sukad, vööd, sallid, lipsud ja traksid; jalatsid; peakatted”.

3. Puma esitas selle kaubamärgi registreerimisele vastulause eelkõige põhjendusega, et ta on alltoodud kujutismärgi



omanik, tema kaubamärgile kuulub eesõigus, sest see on varasem, ning see on Saksamaal registreeritud (nr 1 106 066 all), muu hulgas ka seoses naha ja tehisnaha, nendest valmistatud toodete (kottide) ning riietega.

4. Deutsches Patentamt (Saksa patendiamet) leidis, et nende kaubamärkide vahel ei ole kaubamärgiõiguse mõttes mingit kokkulangevust, ja lükkas vastulause tagasi. Niisiis esitas Puma apellatsiooni Bundespatentgerichtile, kes rahuldab tema taotluse osaliselt, otsustades, et kaubamärgid langevad kokku nende SABELi toodete osas, mis kuuluvad klassidesse 18 ja 25, mida ta pidas Puma kaubamärgiga kaitstud kaupade nimekirja kuuluvate toodetega identseks või sarnaseks. SABEL esitas seepeale Bundesgerichtshofile oma taotluse tagasilükkamise peale kassatsioonkaebuse.
5. Bundesgerichtshof leidis esialgu, et kui rakendada põhimõtteid, mida on Saksa õiguses segiajamise tõenäosuse hindamiseks siiani kasutatud, siis see tõenäosus kahe asjaomase kaubamärgi puhul kaubamärgiõiguse seisukohalt puudub.
6. Hindamistegurid, mida sellele esialgsele järeldusele jõudmiseks kaaluti, on sisuliselt järgmised.
- Segiajamise tõenäosuse hindamiseks tuleb aluseks võtta kõnealustest märkidest tekkiv üldmulje. Pole lubatud eraldada tervikmärgist üht elementi ja piirduda segiajamise tõenäosuse uurimisel ainult sellega. Siiski võib mõnd konkreetset elementi lugeda suure eristusvõimega tunnuseks, mis iseloomustab märki tervikuna, ning järelikult võib juhul, kui kolmanda isiku märk langeb kokku märgiga, mida see tunnus iseloomustab tervikuna, nõustuda, et segiajamine on tõenäoline. Kuid isegi sellisel juhul tuleb võrrelda kaht märki tervikuna, mitte ainult nende eri elemente (omadusi).
 - Märgil võib olla tugev eristusvõime kas olemuslikult või usalduse tõttu, mis üldsusel selle vastu on. Mida suurem on eristusvõime, seda tõe-

näolisem on segiajamine. Et aga käesoleval juhul ei ole selle kohta esitatud mingeid argumente, võib kahe kõnealuse märgi sarnasuse uuri-misel lähtuda eeldusest, et varasema märgi eristusvõime on tavaline.

- Selle hindamine, kas teatud elemendil on märgi kui terviku eristatavuse juures mingi tähtsus, kuulub põhiliselt asja sisuliselt arutava kohtu pädevusse, järgides siiski süstemaatilisi või empiirilisi põhimõtteid. Bundespatentgerichtile ei saa õiguslikult midagi ette heita, kui ta rõhutas kujutisosa tähtsust SABELi kaubamärgis ja omistas kaubamärgi sõnalisele osale teisejärgulise tähtsuse.
 - Kui küsimus on selles, kui tõenäoline on kirjeldava sisuga ja fantaasiaelemente üksnes vähesel määral sisaldavate kujutisosa segiajamine, tuleb määrata ranged kriteeriumid. Hüppava kaslase kujutis on kujutisosa, mis järgib looduslikku eeskujut ja kujutab kaslastele omast hüppepoosi. Puma kaubamärgil oleva kaslase kujutise iseärasusi, näiteks asjaolu, et ta on esitatud siluetina, SABELi kaubamärgil ei leidu. Seega ei saa segiajamise tõenäosuse tõendamisel tugineda nende kahe märgi kujutisosa analoogiale.
7. Bundesgerichtshof küsib siiski, kui suurt tähtsust peaks segiajamise tõenäosuse hindamisel omistama kaubamärkide semantilisele sisule (käesoleval juhul „hüppav kaslane”) – see probleem tuleneb peamiselt direktiivi artikli 4 lõike 1 punktis b kasutatud mitmeti mõistetavast sõnastusest, mille kohaselt on „tõenäoline, et üldsus võib [...] tekitada seoseid varasema kaubamärgiga”. Seega küsib nimetatud kohus, kas pelk seos, mida üldsus võib kahe kaubamärgi vahel „hüppava kaslase” idee tõttu tekitada, õigustab SABELi kaubamärgi kaitsest keeldumist Saksamaal seoses toodetega, mis sarnanevad Puma varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade nimekirja kuuluvate toodetega.
8. Saksamaal 25. oktoobri 1994. aasta seadusega Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (kaubamärkide ja muude tähiste kaitse seadus, BGBl I, lk 3082) üle võetud direktiivi artikli 4 lõike 1 punktis b on sätestatud:
- „1. Kaubamärki ei registreerita ja kui see on registreeritud, võib ta kehtetuks tunnistada, kui:
- a) ...

b) identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid varasema kaubamärgiga.”

9. Direktiivi kümnendas põhjenduses on sätestatud:

„Registreeritud kaubamärgi eesmärk on eelkõige tagada kaubamärk kui päritolutähis ning sellega antav kaitse on absoluutne, kui märk ja tähis ning kaubad või teenused on identsed; kaitse kehtib ka siis, kui märk ja tähis ja kaubad või teenused on sarnased; segiajamise tõenäosuse tõttu tuleks määratleda sarnasuse mõiste; sellise kaitse eritingimus on tõenäoline segiajamine, mille hindamine sõltub mitmest asjaolust ja eelkõige kaubamärgi tuntu-
sest turul, seostest, mis võivad tekkida kasutatava või registreeritud tähise-
ga, ning kaubamärgi ja tähise ja identifitseeritud kaupade või teenuste vahe-
lise sarnasuse ulatusest; segiajamise tõenäosuse kindlakstegemise moodused
ja eelkõige tõendite esitamise kohustus pannakse paika siseriiklike protse-
duurireeglitega, mille kohaldamist käesoleva direktiivi sätted ei piira.”

10. Bundesgerichtshof otsustas kohtuliku arutamise peatada, kuni Euroopa Ko-
hus on teinud eelotsuse järgmises küsimuses:

„Kas nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ
(kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) arti-
kli 4 lõike 1 punkti b kohaselt piisab olemasoleva, sõna ja pildi kombinat-
sioonist koosneva märgi ning seoses identsete või sarnaste toodetega regist-
reeritud ja üksnes piltkujutisest koosneva ning üldsusele mitte eriti hästi
tuntud tähise segiajamise tõenäosuse kinnitamiseks sellest, et kaks pilti lan-
gevad kokku oma semantiliselt sisult (milleks on käesoleval juhul hüppav
kaslane)?

Milline tähtsus on selles kontekstis direktiivi sõnastusel, millest võib järeldada, et segiajamise tõenäosus hõlmab varasema kaubamärgiga assotsieerumise tõenäosust?”

11. Eelotsuse küsimusega tahab Bundesgerichtshof sisuliselt teada, kas direktiivi artikli 4 lõike 1 punktis b esitatud kriteeriumi „tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid varasema kaubamärgiga” tuleb tõlgendada nii, et olukorras, kus üks kaubamärk koosneb sõna ja kujutise kombinatsioonist ning teine piltkujutisest, mis ei ole üldsuse seas eriti tuntud, piisab segiajamise tõenäosuse järeldamiseks kõnealuse sätte tähendusest?”

duses ainuüksi sellest, et üldsus võib kaht kaubamärki nende semantilise kokkulangevuse tõttu lihtsalt seostada.

12. Tuleb meenutada, et direktiivi artikli 4, kus on kindlaks määratud kaubamärgi registreerimisest keeldumise või selle kehtetuks tunnistamise täiendavad põhjused varasemate õigustega vastuollu sattumise korral, lõike 1 punktis b on sätestatud, et kaubamärk on varasema kaubamärgiga vastuolus siis, kui kaubamärkide ja nendega kaitstud kaupade või teenuste identsuse või sarnasuse tõttu on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid varasema kaubamärgiga.
13. Sisuliselt samasugused sätted on muuseas ka direktiivi artikli 5 lõike 1 punktides a ja b, kus määratakse kindlaks juhud, mil kaubamärgi omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast tema kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid, samuti 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 8 lõikes 1 ja artikli 9 lõike 1 punktis b.
14. Belgia valitsus, Luksemburgi valitsus ja Madalmaade valitsus väitsid, et „seoste tekitamise tõenäosuse” mõiste viidi direktiivi eelviidatud sätetesse nende nõudel, et neid tõlgendataks samamoodi nagu Beneluxi ühtse kaubamärgiseaduse artiklit 13 A, kus kaubamärgiga antava ainuõiguse ulatuse pii-ritlemisel ei kasutata mitte segiajamise tõenäosuse, vaid kaubamärkide sarnasuse mõistet.
15. Need valitsused viitavad ühele Beneluxi kohtu otsusele, mille järgi on kaubamärgi ja tähise vahel sarnasus, kui konkreetseid asjaolusid, nt kaubamärgi eristusvõimet arvestades on kaubamärgi ja tähise vahel nii eraldi vaadeldes kui ka nende vastastikuseid seoseid arvesse võttes auditiivne, visuaalne või kontseptuaalne sarnasus, mis võib tekitada tähise ja kaubamärgi vahel seose (20. mai 1983. aasta otsus kohtuasjas Jullien vs. Verschuere, A 82/5, Jur. 1983, kd 4, lk 36). Selle kohtuotsuse aluseks on idee, mille järgi üldsus hakkab tähist ja kaubamärki siduma, kui tähis võib selle kaubamärgiga seoseid tekitada. Selline seostamine ei pruugi varasemat kaubamärki kahjustada mitte ainult siis, kui selle tulemusel võib arvata, et toodetel on identne või lähedane päritolu, vaid ka siis, kui tähise ja kaubamärgi segiajamise tõenäosus puudub. Tähise ja kaubamärgi vahelised seosed võivad kanda varasema kaubamärgi maineväärtuse üle tähisele ja kaubamärgi kuvandit nõrgestada, sest tähise märkamisel meenub – tihti alateadlikult – kaubamärk.

16. Samade valitsuste arvates on seose tekitamise tõenäosuseks kolm teoreetilist võimalust: esiteks olukord, kus üldsus ajab omavahel segi asjaomased tähised ja kaubamärgid (otseste segiajamise tõenäosus); teiseks olukord, kus üldsus hakkab seostama tähise ja kaubamärgi omanikke ning ajab nad omavahel segi (kaudse segiajamise või seose tekitamise tõenäosus); kolmandaks olukord, kus üldsus peab tähist ja kaubamärki sarnaseks ning tähise märkamine meenutab talle kaubamärki, ilma et need siiski omavahel segi läheksid (kitsas tähenduses seose tekitamise tõenäosus).
17. Seega tuleb otsustada, kas artikli 4 lõike 1 punkti b saab, nagu need valitsused väidavad, kohaldada ka siis, kui otseste või kaudse segiajamise tõenäosus puudub, kuid on olemas kitsas tähenduses seose tekitamise tõenäosus. Direktiivi niisugust tõlgendamist vaidlustab nii Ühendkuningriigi valitsus kui ka komisjon.
18. Sellega seoses tuleb meenutada, et direktiivi artikli 4 lõike 1 punkti b kohaldatakse vaid siis, kui kaubamärkide ja nendega kaitstud kaupade või teenuste identsuse või sarnasuse tõttu „on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid varasema kaubamärgiga”. Sellest sõnastusest võib aga järeldada, et seose tekitamise tõenäosuse mõiste ei ole alternatiiv segiajamise tõenäosuse mõistele, vaid täpsustab selle ulatust. Niisiis välistab selle sätte enda sõnastus selle kohaldamise, kui segiajamise tõenäosus üldsuse poolt puudub.
19. Samasugune tõlgendus järeldub direktiivi kümnendast põhjendusest, kus on sätestatud, et „sellise kaitse eritingimus on tõenäoline segiajamine”.
20. Lisaks tuleb rõhutada, et käesoleva otsuse punktis 18 antud tõlgendusele ei räägi vastu direktiivi artikli 2 lõige 3, lõike 4 punkt a ega artikli 5 lõige 2, kus teatava maine omandanud kaubamärgi omanikul lubatakse takistada tema kaubamärgiga identsete või sarnaste tähistepõhjuseta kasutamine, nõudmata, et tõendataks segiajamise tõenäosust, isegi kui kõnealused tooted ei ole sarnased.
21. Tegelikult piisab sellega seoses, kui rõhutada, et vastupidi artikli 4 lõike 1 punktile b kohaldatakse neid sätteid ainult kaubamärkide suhtes, mis on omandanud maine, ja tingimusel, et kolmanda isiku kaubamärgi põhjuseta kasutamine kasutaks selle mainet ebaõiglaselt ära või kahjustaks seda.
22. Nagu käesoleva otsuse punktis 18 tõdeti, ei saa direktiivi artikli 4 lõike 1 punkti b kohaldada, kui segiajamise tõenäosus üldsuse poolt puudub. Selle

kohta nähtub direktiivi kümnendast põhjendusest, et segiajamise tõenäosuse hindamine „sõltub mitmest asjaolust ja eelkõige kaubamärgi tuntusest turul, seostest, mis võivad tekkida kasutatava või registreeritud tähisega, ning kaubamärgi ja tähise ja identifitseeritud kaupade või teenuste vahelise sarnasuse ulatusest”. Seega tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgset, võttes arvesse kõiki asjassepuutuvaid tegureid.

23. See asjaomaste kaubamärkide visuaalse, auditiivse või kontseptuaalse sarnasuse igakülgne hindamine peab põhinema kaubamärkidest tekkival üldmuljel, võttes eriti arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi. Tegelikult nähtub direktiivi artikli 4 lõike 1 punkti b sõnastusest, mille järgi „on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada”, et sellel, kuidas asjaomast liiki kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub, on segiajamise tõenäosuse igakülgtsel hindamisel määrav tähendus. Tavaliselt tajub keskmine tarbija kaubamärki tervikuna ega uuri selle eri detaile.
24. Selles kontekstis tuleb rõhutada, et mida suurem on varasema kaubamärgi eristusvõime, seda tõenäolisem on segiajamine. Seega ei saa välistada, et kontseptuaalne sarnasus, mis tuleneb asjaolust, et kaks kaubamärki kasutavad semantiliselt sisult kokkulangevaid piltkujutisi, võib tekitada segiajamise tõenäosuse, kui varasemal kaubamärgil on eriti suur eristusvõime kas isenesest või seetõttu, et ta on üldsusele hästi tuntud.
25. Sellistel asjaoludel nagu põhikohtuasjas ning kui varasem kaubamärk ei ole üldsusele eriti tuntud ja koosneb väheseid fantaasiaelemente sisaldavast kujutisest, ei piisa segiajamise tõenäosuse tekitamiseks lihtsast kontseptuaalsest sarnasusest kaubamärkide vahel.
26. Seega tuleb eelotsuse küsimusele vastata, et direktiivi artikli 4 lõike 1 punktis b esitatud kriteeriumi „tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid varasema kaubamärgiga” tuleb tõlgendada nii, et segiajamise tõenäosuse järeldamiseks kõnealuse sätte tähenduses ei piisa sellest, et üldsus võib kaht kaubamärki nende semantilise kokkulangevuse tõttu lihtsalt seostada.

Kohtukulud

27. Euroopa Kohtule märkusi esitanud Belgia valitsuse, Prantsusmaa valitsuse, Luksemburgi valitsuse, Madalmaade valitsuse ja Ühendkuningriigi valitsuse ning Euroopa Ühenduste Komisjoni kohtukulusid ei hüvitata. Et põhikohtu-

asja poolte jaoks on käesolev menetlus liikmesriigi kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse nimetatud kohus.

Esitatud põhjendustest lähtudes

EUROOPA KOHUS,

vastuseks Bundesgerichtshofi 29. juuni 1995. aasta määrusega esitatud küsimusele, otsustab:

Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ (kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) artikli 4 lõike 1 punktis b esitatud kriteeriumi „tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid varasema kaubamärgiga” tuleb tõlgendada nii, et segiajamise tõenäosuse järeldamiseks kõnealuse sätte tähenduses ei piisa sellest, et üldsus võib kaht kaubamärki nende semantilise kokkulangevuse tõttu lihtsalt seostada.

[Allkirjad]

EUROOPA KOHTU OTSUS

29. september 1998

(Kaubamärgiõigus – segiajamise tõenäosus – kaupade või teenuste sarnasus)

Kohtuasi C-39/97

milles Bundesgerichtshof (Saksamaa) on taotlenud Euroopa Kohtult EÜ asutamislepingu artikli 177 alusel eelotsust nimetatud kohtus menetluses olevas asjas järgmiste poolt vahel:

osalised

Canon Kabushiki Kaisha

ja

Metro-Goldwyn-Mayer Inc., endise nimega Pathe Communications Corporation,

esimese nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMÜ (kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) artikli 4 lõike 1 punkti b tõlgendamise kohta (EÜT 1989 L 40, lk 1), on

EUROOPA KOHUS,

koosseisus: G. C. Rodríguez Iglesias, esimees, C. Gulmann (ettekandja), H. Ragnemalm, M. Wathelet ja R. Schintgen (kodade esimehed), P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, G. Hirsch, P. Jann ja L. Sevón, kohtunikud

kohtujurist: F. G. Jacobs,

kohtusekretär: H. von Holstein, kohtusekretäri asetäitja,

pärast järgmiste isikute nimel esitatud kirjalike seisukohtade arvessevõtmist:

- Canon Kabushiki Kaisha, esindaja Götz Jordan, Rechtsanwalt, Karlsruhe,
- Metro-Goldwyn-Mayer Inc., endise nimega Pathe Communications Corporation, esindaja Wolf-W. Wodrich, Rechtsanwalt, Essen,

- Prantsusmaa valitsus, esindajad Kareen Rispal-Bellanger, Välisministeeriumi õigusasjade direktoraadi asedirektor ja Philippe Martinet, nimetatud direktoraadi välisasjade sekretär,
- Itaalia valitsus, esindaja Professor Umberto Leanza, Välisministeeriumi õigusteenistuse juhataja ja Oscar Fiumara, *Avvocato dello Stato*,
- Ühendkuningriigi valitsus, esindaja Lindsey Nicoll, Riigikassa õigusosakonnast ja Daniel Alexander, *barrister*,
- Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja Jürgen Grunwald, õigusnõunik, ja Berend Jan Drijber, komisjoni õigustalitustest,

võttes arvesse kohtuistungit ettekannet,

pärast järgmiste isikute suuliste seisukohtade ärakuulamist 20. jaanuari 1998. a istungil: Canon Kabushiki Kaisha, esindaja Axel Rinkler, Rechtsanwalt, Karlsruhe; Metro-Goldwyn-Mayer Inc., endise nimega Pathe Communications Corporation, esindajad Wolf-W. Wodrich ja Joachim K. Zenz, Patentanwalt, Essen; Prantsusmaa valitsus, esindaja Anne de Bourgoing, Välisministeeriumi õigusasjade direktoraadi Chargé de Mission; Itaalia valitsus, esindaja Oscar Fiumara; Ühendkuningriigi valitsus, esindaja Daniel Alexander; ja komisjon, esindaja Jürgen Grunwald,

pärast kohtujuristi arvamuse ärakuulamist 2. aprillil 1998,

teinud järgmise

otsuse.

1. 12. detsembri 1996. aasta määrusega, mille kohus sai kätte 28. jaanuaril 1997, edastas Bundesgerichtshof (föderaalkohus) küsimuse, taotledes EÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Euroopa Kohtult eelotsuse korras esimese nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMÜ (kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise tõlgendamise kohta) artikli 4 lõike 1 punkti b tõlgendamist (EÜT 1989 L 40, lk 1, edaspidi „Direktiiv“).
2. See küsimus tõusetus Jaapani äriühingu Canon Kabushiki Kaisha (edaspidi „CKK“) ja Ameerika korporatsiooni Metro-Goldwyn-Mayer Inc., endise nimega Pathe Communications Corporation (edaspidi „MGM“) vahelises kohtumenetluses pärast MGM 1986. a Saksamaal esitatud taotlust sõnast koosneva kaubamärgi „CANNON“ registreerimiseks järgmiste kaupade ja

teenuste jaoks: „videokassetidele salvestatud filmid (videokassetid); filmide tootmine, levitamine ja projitseerimine kinodele ja teleorganisatsioonidele“.

3. Osundades Warenzeichengesetz'i paragrahvi 5 lõike 4 punktile 1 (endine kaubamärgiseadus, edaspidi „WZG“), vaidlustas CKK taotluse Deutsches Patentamt (Saksamaa patendiamet) ees põhjendusel, et see rikkus varasemat sõnast koosnevat kaubamärki „Canon“, mis oli registreeritud Saksamaal muu hulgas „foto- ja filmikaamerate ning projektorite; telefilmimis- ja salvestusseadmete, teleülekanadeseadmete, televastuvõtu- ja taasesitusseadmete, kaasa arvatud kassett- ja diskettseadmetele telesalvestuse ja taasesituse jaoks“.
4. Saksamaa patendiameti esimene ekspert leidis, et kaks märki olid analoogsed ning seetõttu keeldus märgi registreerimisest põhjendusel, et asjaomased kaubad ja teenused olid sarnased WZG paragrahvi 5 lõike 4 punktis 1 määratletud tähenduses. Teine ekspert esitas selle otsuse peale kaja ning lükkas keeldumise sarnasuse puudumise põhjendusel tagasi.
5. Bundespatentgericht (föderaalne patendikohus) lükkas tagasi CKK edasi-kaebuse viimase otsuse kohta leides, et puudub sarnasus WZG paragrahvi 5 lõike 4 punktis 1 määratletud tähenduses. Kohus sedastas, et selline sarnasus võiks eksisteerida vaid siis, kui kaubad või teenused, võttes arvesse nende majanduslikku tähtsust ning kasutusmeetodit ja eriti nende tavalist valmistamis- ning müügikohta, oleksid nii sarnased, et keskmine tarbija võiks arvata, et need on valmistanud üks ja sama ettevõtte, kuivõrd on kasutatud sarnaseid või eeldatavalt sarnaseid eristuvaid tähiseid. Kohus leidis asjaolusid arvestades, et sellist tingimust ei olnud täidetud.
6. CKK kaebas Bundespatentgerichti määruse edasi Bundesgerichtshof'i.
7. Eelotsusetaotluses osutab Bundesgerichtshof kõigepealt sellele, et kohtus pooleliolevas asjas tuleb teha otsus Markengesetz'i alusel (Saksamaa uus kaubamärgiseadus), mis jõustus 1. jaanuaril 1995 ning võttis Direktiivi üle Saksamaa õigusesse ning paragrahvi 9 lõike 1 punkt 2 vastab Direktiivi artikli 4 lõike 1 punktile b.
8. Artikli 4 lõike 1 punkt b sätestab:
„(1) Kaubamärki ei registreerita ja kui see on registreeritud, võib ta kehtetuks tunnistada, kui: ...

- (b) identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid varasema kaubamärgiga.“
9. Eesmärgiga illustreerida edastatud küsimuse konteksti ja tähtsust, andis Bundesgerichtshof järgneva informatsiooni:
- kõnesolevas asjas hääldatakse kahte märki, „CANNON“ ja „Canon“, ühtmoodi ning märgil „Canon“ on maine; lisaks märkis Bundespatentgericht, et üldsuse arvamuses ei pärine „videokassetidele salvestatud filmid (videokassetid) ja „videolintide salvestus- ja taasesitusseadmed (videomakid)“ ühelt ja samalt tootjalt;
 - kooskõlas WZGs sätestatud põhimõtetega ei omistanud Bundespatentgericht oma otsuses tähtsust tähiste identsusele ega vaidlustaja poole kaubamärgi mainele;
 - kuna nüüdsest tuleb kohaldada Markengesetzi, on vajalik luua Direktiivi artikli 4 lõike 1 punktis b sätestatud kontseptsiooni „kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste sarnasus“ tõlgendamisel kohaldatavad kriteeriumid;
 - kui kõnesolevas asjas ei võeta segiajamise tõenäosuse hindamisel arvesse varasema märgi mainet, sest puudub sarnasus kahe märgiga kaitstud kaupade või teenuste vahel, siis ei saa Bundespatentgerichti tehtud järelduste alusel vaidlustaja kaebus olla edukas;
 - Direktiivi artikli 4 lõike 1 punkti b on siiski võimalik tõlgendada tähenduses, et varasema kaubamärgi maine ei pruugi ainult tugevdada märgi eristuvust kui sellist, vaid võib olla ka piisav selleks, et välistada kaitstud kaupade või teenuste sarnasuse hindamisel üldsuse arvamust kaupade või teenuste päritolupaiga kohta (Herkunftsstätte);
 - vastavalt teaduslikule seisukohale võib Markengesetzis määratletud segiajamise tõenäosuse hindamisel tekkida vajadus luua ühelt poolt vastavus kaupade sarnasuse vahel ning teiselt poolt asjaomaste tähiste ning kaitstava märgi eristuvuse vahel sellisel viisil, et mida lähem on märkidevaheline sarnasus ja mida eristavam on märk, mille kaitsmist taotletakse, seda vähem sarnased peavad kaubad olema.

10. Viimasena rõhutab Bundesgerichtshof, et Direktiivi artikli 4 lõike 1 punkti b tõlgendamine omab praktikas erilist tähtsust pidades silmas tõsiasi, et Markengesetzi paragrahvi 9 lõike 1 punktis 3 sätestatud registreerimisest keeldumise alustele ei saa toetuda siseriiklikus vaidlustamismenetluses, vaid ainult tavalistes kohtutes kaubamärgi tühistamishagiga või selle rikkumise vastu algatatud hagiga (nimetatud paragrahv võtab üle Direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a, vastavalt millele võivad liikmesriigid sätestada laiemat kaitset mainega kaubamärkidele erandina nõudest, et kaubad või teenused peaksid olema sarnased).
11. Selliste kaalutluste valguses peatas Bundesgerichtshof menetluse ja edastas Euroopa Kohtule eelotsusetaotluses järgmise küsimuse:

„Kas kahe kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste sarnasuse hindamisel võib arvesse võtta varasema prioriteediga kaubamärki (kuupäeval, mis määratleb hilisema kaubamärgi vanemuse eristuvust), eriti selle mainet, nii et tuleb eeldada segiajamise tõenäosust direktiivi 89/104/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktis b määratletud tähenduses isegi siis, kui üldsus omistab kaupadele ja/või teenustele erinevad päritolukohad (Herkunftsstätten)?“
12. Küsimuse esimese poolega küsib Bundesgerichtshof põhiliselt, kas Direktiivi artikli 4 lõike 1 punkti b kohasel tõlgendamisel, tuleb arvesse võtta varasema kaubamärgi eristuvust ja eriti mainet, kui hinnatakse kas kahe märgiga kaitstud kaupade või teenuste sarnasus on piisav segiajamise tõenäosuse tekkimiseks.
13. CKK, Prantsusmaa ja Itaalia valitsused ning komisjon on üldjoontes üksmeelel pakkudes, et küsimusele tuleks vastata jaatavalt.
14. Teiselt poolt leiavad MGM ja Ühendkuningriigi valitsus, et kaupade ja teenuste vahelist sarnasust tuleb hinnata objektiivselt ja iseseisvalt ning varasema kaubamärgi eristuvust ega eriti selle mainet ei tuleks arvesse võtta.
15. Esiteks tuleb märkida, et Direktiivi preambuli kümnes põhjendus sätestab, et „registreeritud kaubamärgi eesmärk on eelkõige tagada kaubamärk kui päritolutähis ning sellega antav kaitse on absoluutne, kui märk ja tähis ning kaubad või teenused on identsed; kaitse kehtib ka siis, kui märk ja tähis ja kaubad või teenused on sarnased; segiajamise tõenäosuse tõttu tuleks määratleda sarnasuse mõiste; sellise kaitse eritingimus on tõenäoline segiajamine, mille hindamine sõltub mitmest asjaolust ja eelkõige kaubamärgi tuntusest turul, seostest, mis võivad tekkida kasutatava või registreeritud tähise-

ga, ning kaubamärgi ja tähise ja identifitseeritud kaupade või teenuste vahelise sarnasuse ulatusest; segiajamise tõenäosuse kindlakstegemise moodsed ja eelkõige tõendite esitamise kohustus pannakse paika siseriiklike protseduurireeglitega, mille kohaldamist käesoleva direktiivi sätted ei piira“;

16. Teiseks, kohus leidis, et üldsusepoolse segiajamise tõenäosust, mille puudumisel Direktiivi artikli 4 lõike 1 punkti b ei saa kohaldada, tuleb hinnata üldiselt, võttes arvesse kõiki asja asjaolude seisukohalt olulisi tegureid (kohutuasi C-251/95 SABEL vs. Puma [1997] EKL I-6191, punkt 22).
17. Segiajamise tõenäosuse üldine hindamine tähendab teatavat oluliste tegurite vastastikust sõltuvust ja eriti kaubamärkide ja asjaomaste kaupade või teenuste sarnasust. Vastavalt sellele võib kõnealuste kaupade või teenuste väiksemat sarnasusastet kompenseerida kaubamärkide suurem sarnasusaste ja ka vastupidi. Tegurite vastastikust sõltuvust on selgesõnaliselt mainitud Direktiivi preambuli kümnendas põhjenduses, mis sätestab, et segiajamise tõenäosuse tõttu tuleks määratleda sarnasuse mõiste ning tõenäolise segiajamise hindamine sõltub eelkõige kaubamärgi tuntuusest turul, ning kaubamärgi ja tähise ja identifitseeritud kaupade või teenuste vahelise sarnasuse ulatusest.
18. Peale selle on, vastavalt kohtupraktikale, segiajamise oht seda suurem, mida eristavam on varasem märk (SABEL, punkt 24). Kuna kaubamärgi kaitsmine sõltub Direktiivi artikli 4 lõike 1 punkti b kohaselt segiajamise tõenäosuse eksisteerimisest, on kaubamärgid, mis on väga eristuvad kas iseenesest või maine tõttu, ka laialdasemalt kaitstud kui vähem eristuvad kaubamärgid.
19. Sellest tuleneb, et Direktiivi artikli 4 lõike 1 punktis b määratletud tähenduses tuleb keelduda uue kaubamärgi registreerimisest sõltumata kaitstud kaupade või teenuste vähesemast sarnasusest, kui märgid on väga sarnased ning varasem märk, eriti märgi maine on väga eristuv.
20. Sellise tõlgenduse vastu on MGM ja Ühendkuningriigi valitsus väielnud, et kaupade või teenuste sarnasuse hindamisel varasema märgi eristuvuse arvesse võtmisega kaasneb registreerimisprotseduuri pikenedamine. Prantsusmaa valitsus on siiski sedastanud, et nende kogemusel ei oma kaupade või teenuste sarnasuse hindamisel varasema märgi eristuvuse arvesse võtmine registreerimisprotseduurile liigselt pikendavat või komplitseerivat mõju.
21. Sellises kontekstis on oluline märkida, et isegi kui soovitatud tõlgendamine muudab registreerimisprotseduuri palju pikemaks, ei ole see otsustav Direk-

tiivi artikli 4 lõike 1 punkti b tõlgendamisel. Igal juhul on õiguskindluse ja hea halduse huvides vajalik tagada, et ei registreeritaks kaubamärke, mille kasutamist saab kohtus edukalt vaidlustada.

22. Oluline on siiski rõhutada, et Direktiivi artikli 4 lõike 1 punkti b kohaldamise eesmärgil, isegi siis, kui üks kaubamärk on teise, väga eristuva kaubamärgiga identne, on vajalik esitada tõendeid kaitstud kaupade või teenuste sarnasuse kohta. Vastandina artikli 4 lõike 4 punktile a, mis selgelt viitab olukorrale, kus kaubad või teenused ei ole sarnased, sätestab artikli 4 lõike 1 punkt b, et segiajamise tõenäosus eeldab kaitstud kaupade või teenuste sarnasust.
23. Asjaomaste kaupade või teenuste sarnasuse hindamisel tuleb, nagu Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi valitsus ja komisjon on rõhutanud, arvesse võtta kõiki nende kaupade või teenustega seotud olulisi tegureid. Nendeks teguriteks on muu hulgas nende olemus, nende lõppkasutajad ja kasutusmeetod ning see, kas nad konkureerivad teineteisega või täiendavad teineteist.
24. Eelneva valguses tuleb küsimuse esimesele poolele vastata, et Direktiivi artikli 4 lõike 1 punkti b kohasel tõlgendamisel tuleb arvesse võtta varasema kaubamärgi eristuvust ning eriti selle mainet, kui hinnatakse, kas kahe kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste sarnasus on piisav segiajamise tõenäosuse tekkimiseks.
25. Küsimuse teises pooles küsib Bundesgerichtshof sisuliselt, kas võib eksisteerida segiajamise tõenäosus Direktiivi artikli 4 lõike 1 punktis b määratletud tähenduses, kui üldsuse arvamuses on kaupadel või teenustel erinev päritolukoht (Herkunftsstätten).
26. Direktiivi artikli 4 lõike 1 punktis b määratletud tähenduses eksisteerib segiajamise tõenäosus, kui üldsus võib eksida kõnealuste kaupade või teenuste päritolu osas.
27. Tõepoolest, direktiivi artikkel 2 sätestab, et kaubamärk peab eristama ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teise ettevõtja omadest, samas kui direktiivi preambuli 10 põhjendus sätestab, et registreeritud kaubamärgi eesmärgiks on eelkõige tagada kaubamärk kui päritolutähis.
28. Peale selle, vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale, on kaubamärgi peamine eesmärk tagada märgiga tähistatud kauba päritolutähis kliendile või lõpptarbijale võimaldades neil ilma igasuguse segiajamise võimaluseta eris-

tada kaupa või teenust teistsuguse päritoluga kaupadest või teenustest. Peale selle, et kaubamärk saaks täita oma peamist rolli EÜ asutamislepingus ettenähtud moonutamata konkurentsi süsteemis, peab kaubamärk andma tagatise, et kõik sellega tähistatud kaubad ja teenused on pärit ühest ja samast, nende kvaliteedi eest vastutavast ettevõttest (vt eelkõige kohtuasja C-10/89 HAG GF (HAG II) [1990] EKL I-3711, punktid 14 ja 13).

29. Vastavalt sellele kujutab oht, et kõnealused kaubad või teenused on üldsuse arvates pärit samast ettevõttest, või, vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud ettevõtetest endast segiajamise tõenäosust Direktiivi artikli 4 lõike 1 punktis b määratletud tähenduses (vt SABEL, punktid 16 ja 18). Seega, nagu kohtujurist sedastab oma arvamuse punktis 30, ei piisa segiajamise tõenäosuse puudumise näitamisel sellest, kui näidata, et puudub tõenäosus, et üldsus võiks segi ajada kaupade või teenuste tootmiskoha.
30. Seetõttu peab küsimuse teisele osale vastama, et võib eksisteerida segiajamise tõenäosus artikli 4 lõike 1 punktis b määratletud tähenduses, isegi kui üldsus arvab, et kaupadel ja teenustel on erinev tootmiskoht. Vastandina, sellist tõenäosust ei eksisteeri, kui ei ilmne, et üldsus võiks arvata, et kaubad või teenused on pärit samast ettevõttest, või, vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud ettevõtetest.

Kohtukulud

31. Euroopa Kohtule seisukohti esitanud Prantsusmaa valitsuse, Itaalia valitsuse, Ühendkuningriigi valitsuse ja Euroopa Ühenduste Komisjoni kantud kulud ei hüvitata. Et põhimenetluse poolte jaoks on käesolev menetlus siseriiklikus kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kulude jaotuse siseriiklik kohus.

Sellest lähtuvalt

EUROOPA KOHUS,

vastuseks küsimustele, mille talle 1996. aasta 12. detsembri määrusega edastas Bundesgerichtshof, otsustab:

Esimese nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104 (kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) artikli 4 lõike 1 punkti b kohasel tõlgendamisel tuleb arvesse võtta varasema kaubamärgi eristuvust ning eriti selle mainet, kui hinnatakse, kas kahe

kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste sarnasus on piisav segiajamise tõenäosuse tekkimiseks.

Segiajamise tõenäosus võib eksisteerida artikli 4 lõike 1 punktis b määratletud tähenduses, isegi kui üldsuse arvamusel on kaupadel ja teenustel erinev tootmiskoht. Vastandina, sellist tõenäosust ei eksisteeri, kui ei ilmne, et üldsus võiks arvata, et kaubad või teenused on pärit samast ettevõttest, või, vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud ettevõtetest.

[Allkirjad]

EUROOPA KOHTU OTSUS

27. aprill 2006

(Kaubamärgid – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artikli 5 lõike 1 punkt b – Hetk, mis kaubamärgi ja sellega sarnase tähise segiajamise tõenäosuse hindamiseks tuleb aluseks võtta – Eristusvõime kaotamine kaubamärgiomaniku käitumise tõttu pärast tähise kasutuselevõttu)

Kohtuasjas C-145/05,

mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Cour de cassationi (Belgia) 17. märtsi 2005. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 31. märtsil 2005, menetluses

Levi Strauss & Co.

versus

Casucci SpA,

EUROOPA KOHUS,

koosseisus: koja esimees A. Rosas, kohtunikud J. Malenovský (ettekandja), J.-P. Puissochet, S. von Bahr ja U. Lõhmus,

kohtujurist: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

kohtusekretär: ametnik K. Sztranc,

arvestades kirjalikus menetluses ja 17. novembri 2005. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

- Levi Strauss & Co., esindaja: advokaat T. van Innis,
- Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad: N. B. Rasmussen ja D. Maidani,

olles 17. jaanuari 2006. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

otsuse.

1. Eelotsusetaotlus käsitleb 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) artikli 5 lõike 1 punkti b tõlgendamist.
2. See taotlus esitati Levi Strauss & Co. (edaspidi „Levi Strauss”) ja Casucci SpA (edaspidi „Casucci”) vahelises kohtuvaidluses seoses viimase müüdavate teksapükstega, mis kannavad tähist, mis väidetavalt kahjustab Levi Straussile kuuluvat kaubamärki.

Õiguslik raamistik

3. Direktiivi 89/104 põhjendus 2 on sõnastatud järgmiselt:

„Registreeritud kaubamärgi eesmärk on eelkõige tagada kaubamärk kui päritolutähis ning sellega antav kaitse on absoluutne, kui märk ja tähis ning kaubad või teenused on identsed; kaitse kehtib ka siis, kui märk ja tähis ja kaubad või teenused on sarnased; segiajamise tõenäosuse tõttu tuleks määratleda sarnasuse mõiste; sellise kaitse eritingimus on tõenäoline segiajamine, mille hindamine sõltub mitmest asjaolust ja eelkõige kaubamärgi tuntu-
sest turul, seostest, mis võivad tekkida kasutatava või registreeritud tähise-
ga, ning kaubamärgi ja tähise ja identifitseeritud kaupade või teenuste vahe-
lise sarnasuse ulatusest; segiajamise tõenäosuse kindlakstegemise moodused
ja eelkõige tõendite esitamise kohustus pannakse paika siseriiklike protse-
duurireeglitega, mille kohaldamist käesoleva direktiivi sätted ei piira.”

4. Sama direktiivi artikkel 5 sätestab:

„1. Registreeritud kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata:

...

- b) kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid kaubamärgi ja tähise vahel.

...

3. Lõigete 1 ja 2 alusel võib muu hulgas keelata järgmised toimingud:
- a) tähise kandmine kaupadele või nende pakendile;
 - b) kõnealuse tähisega kaupade pakkumine, turuleviimine või ladustamine nimetatud otstarbel või kõnealuse tähisega teenuste pakkumine või osutamine;
 - c) kaupade importimine ja eksportimine kõnealuse tähise all;
 - d) tähise kasutamine äridokumentidel või reklaamides.

...”

5. Kõnealuse direktiivi artikli 12 lõike 2 kohaselt:

„2. Kaubamärgi võib tühistada ka juhul, kui pärast selle registreerimise kuupäeva:

- a) on kaubamärk omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu kaubanduses muutunud selle kauba või teenuse üldnimeks, mille jaoks ta on registreeritud;

...”

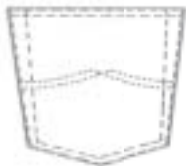
Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

- 6.** Aastal 1980 registreeris Levi Strauss Beneluxi riikides graafilise kaubamärgi, mida kutsutakse „mouette’iks” (kajakas) ja mis koosneb viisnurkse tasku keskel asuvast kahekordsest keskelt allapoole kaarduvast pealisõmblusest, mille kuju on alljärgnev,



15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 25 kuuluvate kaupade jaoks.

7. Casucci tõi Beneluxi riikide turule teksapüksid, millel olev tähis koosneb tagataskutele õmmeldud kahekordsest keskelt ülespoole kaarduvast pealisõmblusest, mille kuju on alljärgnev:



8. Kuna Levi Strauss leidis, et Casucci on sel viisil kahjustanud tema registreeritud kaubamärgist „mouette” tulenevaid õigusi, esitas ta 11. märtsil 1998 hagiavalduse nimetatud äriühingu vastu Tribunal de commerce de Bruxelles’ile ja nõudis, et äriühingut kohustataks lõpetama kõnealuse märgi igasugune kasutamine tema turustatavate rõivaesemete puhul. Lisaks taotles hageja, et Casuccilt mõistetakse välja kahjuhüvitis.
9. Kuna esimese astme kohus jättis Levi Straussi hagi 28. oktoobri 1999. aasta otsusega rahuldamata, esitas Levi Strauss apellatsioonkaebuse Cour d’appel de Bruxelles’ile. Selles kohtus väitis hageja, et Euroopa Kohtu kohtupraktikast nähtub, et esiteks tuleb segiajamise tõenäosust igast küljest hinnata ning muu hulgas tuleb arvesse võtta asjaomase kaubamärgi ja tähise ning asjaomaste kaupade sarnasuse astet, ning et teiseks on segiajamise tõenäosus seda suurem, mida tugevam on varasema kaubamärgi eristusvõime. Käesolevas asjas on lisaks sellele, et hagejale kuuluv kaubamärk ning asjaomane tähis on hageja arvates väliselt sarnased ning et kõnealused kaubad on identsed, oluline see, et kaubamärk „mouette” on väga leidliku kujunduse ning aastakümnetepikkuse rohke kasutamise tõttu tugeva eristusvõimega kaubamärk.
10. Cour d’appel de Bruxelles jättis Levi Straussi kaebuse siiski rahuldamata, leides, et asjaomase tähise ja kaubamärgi „mouette” vahelise sarnasuse aste on nõrk ning et eelkõige ei saa viimast enam pidada tugeva eristusvõimega kaubamärgiks. Asjaomase kohtuotsuse kohaselt koosneb kõnealune kaubamärk koostisosadest, mis on nüüdseks muutunud kõnealuste kaupade ühiseks tunnusteks seeläbi, et nende kasutamine on väga levinud ja pidev ning vaieldamatult on selline kasutus oluliselt nõrgendanud asjaomase kauba-

märgi eristusvõimet, kuna viimasel puudub asjaomase kaubamärgi koostisosadel põhinev eriomane eristusvõime.

11. Levi Strauss esitas kaebuse Cour de cassationile. Tema väitel tundus Casucci kinnitavat, et kaubamärk „mouette” oli veel 1997. aastal tugeva eristusvõimega, mille see kaotas 1998. aastal, kui muude teksapükse turustamine Beneluxi riikides tõi kaasa asjaomase kaubamärgi eristamisvõime nõrgenemise. Levi Straussi arvamus kohaselt oleks Cour d’appel de Bruxelles pidanud järgima Euroopa Kohtu 13. detsembri 1994. aasta otsuses (A 93/3) kohtuasjas „Quick” väljendatud seisukohta, mille kohaselt peab kohus seda hinnates, kas kaubamärgil on tugev eristusvõime, lähtuma hetkest, mil asjaomane tähis võeti kasutusele – seega aastast 1997 – ning et erandit on võimalik teha vaid siis, kui asjaomane kaubamärk on täies ulatuses või osaliselt kaotanud oma eristusvõime pärast nimetatud hetke, kuid vaid juhul, kui eristusvõime kaotamine tuleneb täielikult või osaliselt kaubamärgiomaniku tegevusest või tegevusetusest. Käesoleval juhul hindas Levi Straussi arvamus kohaselt asjaomane Cour d’appel segiajamise tõenäosust otsuse langetamise aja, mitte asjaomase tähise kasutuselevõtu hetke seisuga. Kuigi Cour d’appel de Bruxelles leidis, et kuna selle kaubamärgi koostisosad on laialt levinud, on asjaomase kaubamärgi eristusvõime oluliselt nõrgenenud, ei tuvastanud kohus Levi Straussi arvates siiski seda, et nimetatud eristamisvõime oluline nõrgenemine pärast tähise kasutuselevõttu tulenes osaliselt või täielikult Levi Straussi tegevusest või tegevusetusest. Seega ei olnud Levi Straussi arvates Cour d’appel’il õigus, leides et kaubamärgil „mouette” ei ole enam tugevat eristusvõimet.
12. Neil asjaoludel otsustas Cour de cassation menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:
 - „1. Kas selleks, et määrata kindlaks eristusvõime alusel nõuetekohaselt omandatud kaubamärgi õiguskaitses ulatus, mis on ette nähtud [direktiivi 89/104] artikli 5 lõikes 1, peab kohus arvesse võtma seda, kuidas asjaomane avalikkus sellest kaubamärgist või sellega sarnasest tähisest, mis väidetavalt rikkus kaubamärki, nende kasutusele võtmise hetkel aru sai?
 2. Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, kas kohus võib siis arvesse võtta asjaomase avalikkuse poolt vastavast märgist ja tähisest arusaamist mis tahes hetkel pärast väidetavalt rikkuva kasutamise algust?

Täpsemalt, kas kohus võib arvesse võtta asjaomase avalikkuse arusaama otsuse langetamise ajal?

3. Juhul kui esimeses küsimuses nimetatud kaubamärgi ulatuse kindlaksmääramisel tuvastab kohus kaubamärgi rikkumise, kas kohtul on siis üldreeglina õigus kohustada lõpetama rikkuva tähise kasutamist?
4. Kas olukord oleks erinev, kui hageja kaubamärk oleks pärast rikkumise moodustava kasutamise algust osaliselt või täies ulatuses kaotanud oma eristusvõime, kuid eeldusel, et eristusvõime kadumine tuleneb osaliselt või täielikult kaubamärgiomaniku tegevusest või tegevusetusest?”

Eelotsuse küsimused

Esimene ja teine küsimus

13. Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib oma küsimustega, mida on sobilik koos analüüsida, teada sisuliselt seda, kas selleks, et määrata kindlaks eristusvõime alusel nõuetekohaselt omandatud kaubamärgi õiguskaitse ulatus, mis on ette nähtud direktiivi 89/104 artikli 5 lõikes 1, peab kohus arvesse võtma asjaomase avalikkuse tajut hetkel, mil kaubamärki rikkuv tähis kasutusele võeti, või mis tahes hetkel kasutuselevõtule järgnevas ajavahemikus või otsuse langetamise hetkel.
14. Esiteks, kuna kaubamärgiomanikule antakse segiajamise tõenäosuse korral õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast identset või sarnast tähist ja kuna selles on loetletud sellise tähise kasutamise juhud, mida võib takistada, siis on direktiivi 89/104 artikli 5 eesmärk kaitsta omanikku selliste tähiste kasutamise eest, mis võivad asjaomast kaubamärki kahjustada.
15. Nii on Euroopa Kohus rõhutanud, et selleks, et kaubamärkidel oleks võimalik täita nende peamist ülesannet, s.o tagada tarbijale või lõppkasutajale kaubamärgiga tähistatud kauba või teenuse teatud kindel päritolu, mis lubab tal ilma võimaliku segiajamiseta eristada seda kaupa või teenust teise päritoluga kaubast või teenusest, peab kaubamärgiomanik olema kaitstud selliste konkurentide vastu, kes soovides ära kasutada kaubamärgi positsiooni ja mainet, müüvad kaupu, mis õigusvastaselt kannavad kõnealust kaubamärki (vt 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-349/95: Loendersloot, EKL 1997, lk I-6227, punkt 22, ja 12. novembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-206/01: Arsenal Football Club, EKL 2002, lk I-10273, punkt 50). See

kehtib ka olukorras, kus asjaomase tähise ja kaubamärgi vahelise sarnasuse tõttu on nende segiajamine tõenäoline.

16. Liikmesriigid peavad võtma meetmed, mis on piisavalt tõhusad, et saavutada direktiivi eesmärk, ning kindlustama selle, et asjaomased isikud saavad siseriiklikes kohtutes direktiivis ette nähtud õigustele tegelikult tugineda (vt 10. aprilli 1984. aasta otsus kohtuasjas 14/83: von Colson ja Kamann, EKL 1984, lk 1891, punkt 18, ja 15. mai 1986. aasta otsus kohtuasjas 222/84: Johnston, EKL 1986, lk 1651, punkt 17).
17. Kaubamärgiomaniku õigus kaubamärgi kaitsele igasuguste rikkumiste eest ei oleks tegelik ega tõhus, kui see ei võimaldaks võtta arvesse asjaomase avalikkuse taju hetkel, mil kõnealune kaubamärki rikkuv tähis võeti kasutusse.
18. Kui hinnata segiajamise tõenäosust asjaomase tähise kasutusele võtmisest hilisema aja seisuga, võib selle tähise kasutaja, kes tugineb kaitstud kaubamärgi üldtuntuse vähenemisele, saada kasu oma õigusvastasest käitumisest, kuigi ta ise vastutab nimetatud vähenemise eest või on sellele kaasa aidanud.
19. Direktiivi 89/104 artikli 12 lõike 2 punkti a kohaselt võib kaubamärgi tühistada juhul, kui pärast selle registreerimise kuupäeva on kaubamärk omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu kaubanduses muutunud selle kauba või teenuse üldnimeks, mille jaoks ta on registreeritud. Nii on seadusandja, kaaludes kaubamärgiomaniku ja konkurentide huvisid, mis on seotud tähistega vaba kasutatavusega, käesoleva sätte vastuvõtmisega leidnud, et kaubamärgiomaniku vastu võidakse esitada eristusvõime kaotamise vastuväide vaid siis, kui selline kaotamine tuleneb omaniku tegevusest või tegevusetusest. Vastasel korral, ja eriti kui eristusvõime kaotamine on seotud sellise kolmanda isiku tegevusega, kes tähise kasutamisega rikub kaubamärki, on kaubamärk jätkuvalt kaitstud.
20. Kõike eelnimetatud arvesse võttes tuleb esimesele ja teisele küsimusele vastata, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 1 tuleb tõlgendada selliselt, et eristusvõime alusel nõuetekohaselt omandatud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse kindlaksmääramiseks peab kohus võtma arvesse asjaomase avalikkuse taju hetkel, mil nimetatud kaubamärki rikkuv tähis võeti kasutussele.

Kolmas küsimus

21. Selle küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, kas üldjuhul tuleb kohustada lõpetama asjaomase tähise kasutamist, kui on tuvastatud, et see tähis rikkus kaitstud kaubamärki hetkel, mil tähis võeti kasutusele.
22. Kui direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 1 tõlgendada eelotsusetaotluse esitanud kohtu esimesele ja teisele küsimusele antud vastust arvestades, siis tuleneb sellest, et kui registreeritud kaubamärgi ja sarnase tähise segijamise tõenäosus esineb hetkel, mil tähis võeti kasutusele, on kaubamärgiomanikul õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid ilma tema loata seda tähist kaubandustegevuse käigus kasutamast.
23. Kuna artikli 5 lõikes 3 on esitatud lahtise looteluna teatavad meetmed, mille eesmärk on tagada kaubamärgiomaniku asjaomast õigust, ja direktiiv 89/104 ei näe ette nimetatud meetmete kindlat vormi, siis on asjaomastel siseriiklikel ametivõimudel selles osas teatav kaalutusõigus.
24. Direktiivis 89/104 ette nähtud kaubamärgiomaniku õiguste tegeliku ja tõhusa kaitse nõue, mida käsitleti käesoleva otsuse punktis 16, tähendab, et pädev kohus peab võtma meetmed, mis on asjaomase juhtumi tingimustes kõige sobivamad kaubamärgiomaniku õiguste tagamiseks ja selle suhtes toime pandud rikkumiste heastamiseks. Selles osas tuleb käesoleval juhul tõdeda, et asjaomase tähise kasutamise lõpetamise kohustamine on meede, mis tegelikult ja tõhusalt tagab nimetatud õigusi.
25. Seega tuleb kolmandale küsimusele vastata, et kui pädev kohus tuvastab, et asjaomane tähis rikkus kaubamärki hetkel, mil tähis võeti kasutusele, tuleb nimetatud kohtul võtta meetmed, mis on käsitletud juhtumi tingimusi arvestades kaubamärgiomanikule direktiivi 89/104 artikli 5 lõikest 1 tuleneva õiguse tagamiseks kõige sobivamad, ja nende meetmete hulka võib eriti kuuluda nimetatud tähise kasutamise lõpetamise kohustamine.

Neljas küsimus

26. Neljanda küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas tuleb kohustada lõpetama asjaomase tähise kasutamist, kui kaubamärk on pärast tähise kasutuselevõttu osaliselt või täies ulatuses kaotanud oma eristusvõime ning see kaotus tuleneb osaliselt või täielikult kaubamärgiomaniku tegevusest või tegevusetusest.

27. Kuigi direktiivi 89/104 artikkel 5 annab kaubamärgiomanikule teatavad õigused, võtab direktiiv viimase käitumise aluseks asjaomaste õiguste õiguskaitse ulatuse määramisel.
28. Nii on kõnealuse direktiivi artikli 9 lõikes 1 sätestatud, et kui varasema kaubamärgi omanik on liikmesriigis viie järjestikuse aasta jooksul nõustunud kõnealuses liikmesriigis registreeritud hilisema kaubamärgi kasutamisega ja olnud teadlik sellisest kasutamisest, ei ole tal põhimõttelisel õigust varasema kaubamärgi põhjal taotleda hilisema kaubamärgi kehtetuks tunnistamist ega vaidlustada hilisema kaubamärgi kasutamist kaupade või teenuste puhul, mille jaoks hilisemat kaubamärki on kasutatud. Samuti sätestatakse selle direktiivi artiklis 10, et kui omanik ei ole pärast registreerimismenetluse lõppemist liikmesriigis kaubamärki tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui selle kasutamine on olnud katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes samas direktiivis ette nähtud sanktsioone, välja arvatud juhul, kui kasutamata jätmine on põhjendatud. Lõpuks võib direktiivi 89/104 artikli 12 lõigete 1 ja 2 kohaselt kaubamärgi tühistada, kui seda ei ole viie järjestikuse aasta jooksul tegelikult kasutatud või kui omaniku käitumise tõttu on kaubamärk muutunud vastava kauba või teenuse üldnimeks.
29. Nendest sätetest ilmneb, et direktiivis 89/104 üritatakse üldiselt tasakaalustada ühelt poolt kaubamärgiomaniku huvi kaitsta kaubamärgi peamist ülesannet, ja teisalt teiste ettevõtjate huvi nende kaupu ja teenuseid tähistada võivaid kaubamärke vabalt kasutada (vt värvide vaba kasutatavuse nõude kohta, kui värv ise registreeritakse kaubamärgina, 6. mai 2003. aasta otsus C-104/01: Libertel, EKL 2003, lk I-3793).
30. Arvestades eeltoodut, ei ole kõnealusest direktiivist tulenev kaubamärgiomaniku õiguste kaitse tingimusteta, kuna erinevate huvide tasakaalustamiseks hõlmab see kaitse vaid olukordi, kus asjasse puutuv kaubamärgiomanik näitab üles piisavat hoolt teiste ettevõtjate poolt selliste tähiste kasutamise vaidlustamisel, mis võivad rikkuda tema kaubamärki.
31. Niisugune hoolsuskohustus ei piirdu kaubamärgi kaitse valdkonnaga, vaid seda võidakse kohaldada ühenduse õiguse teistes valdkondades, kui õigussubjekt tugineb sellest õiguskorrast tulenevale õigusele.

32. Käesoleva otsuse punktis 28 on tuletatud meelde, et kaubamärgi võib tühistada juhul, kui kaubamärk on omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu kaubanduses muutunud selle kauba või teenuse üldnimeks, mille jaoks ta on registreeritud.
33. Niisiis, kui kaubamärk on kaotanud eristusvõime seeläbi, et see on omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu muutunud vastava kauba või teenuse üldnimeks direktiivi 89/104 artikli 12 lõike 2 tähenduses, ei saa kaubamärgi omanik enam tugineda õigustele, mille talle annab asjaomase direktiivi artikkel 5.
34. Niisugune tegevusetus võib seisneda ka selles, et kaubamärgiomanik ei ole aegsasti tuginenud nimetatud artiklile 5 ning taotlenud pädevatelt ametiasutustelt keelata asjaomastel kolmandatel isikutel kasutada tähist, mille segiajamine kõnealuse kaubamärgiga on tõenäoline, kuna selliste taotluste eesmärk ongi nimetatud kaubamärgi eristusvõime säilitamine.
35. Käesoleva otsuse punktides 29 ja 30 esitatud põhjendustest tulenevalt peab pädev kohus tuvastama, kas asjaomased õigused on nimetatud tegevusetuse tõttu tegelikult kaotatud, ja seda tuleb teha ka menetluse raames, mille eesmärk on kaitsta direktiivi 89/104 artikliga 5 antud ainuõigust, mille kaubamärgiomanik võib olla algatanud liiga hilja. Kui asjaomase artikli 12 lõikes 2 nimetatud tühistamise aluse arvessevõetavus kuuluks kaubamärgi rikkumise suhtes algatatud menetluses üksnes liikmesriikide õiguse kohaldamisalasse, võiks selle tagajärjeks olla sõltuvalt asjaomasest seadusest varieeruv kaubamärgiomanike kaitse. Sel juhul ei saavutataks direktiivi põhjenduses 9 „äärmiselt oluliseks” loetud eesmärki tagada „kõigi liikmesriikide õigusüsteemides samasugune kaitse” (vt tõendamiskoormuse kohta kaubamärgi omaniku ainuõiguse rikkumise asjades 18. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas: C-405/03: Class International, EKL 2005, lk I-8735, punktid 73 ja 74).
36. Seetõttu ei saa pädev kohus õiguste kaotamise tuvastamise järel kohustada lõpetama asjaomase tähise kasutamist isegi siis, kui hetkel, mil nimetatud tähis võeti kasutusele, oli selle tähise ja asjaomase kaubamärgi segiajamine tõenäoline.
37. Seetõttu tuleb neljandale küsimusele vastata, et ei ole alust kohustada lõpetama asjaomase tähise kasutamist, kui on tuvastatud, et nimetatud kaubamärk on omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu kaotanud eristusvõime ja

muutunud vastava kauba või teenuse üldnimeks direktiivi 89/104 artikli 12 lõike 2 tähenduses ning kaubamärgiomanik on seega kaotanud oma õigused.

Kohtukulud

- 38.** Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule märkuste esitamiseiga seotud kulused, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes,

EUROOPA KOHUS

otsustab:

1. Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 5 lõiget 1 tuleb tõlgendada selliselt, et eristusvõime alusel nõuetekohaselt omandatud kaubamärgi õiguskaitsse ulatuse kindlaksmääramiseks peab kohus võtma arvesse asjaomase avalikkuse taju hetkel, mil nimetatud kaubamärki rikkuvat tähist hakati kasutama.

2. Kui pädev kohus tuvastab, et asjaomane tähis rikkus vastavat kaubamärki hetkel, mil tähist hakati kasutama, tuleb sellel kohtul võtta meetmed, mis käsitletud juhtumi tingimusi arvestades on kaubamärgiomanikule direktiivi 89/104 artikli 5 lõikest 1 tuleneva õiguse tagamiseks kõige sobivamad, ja nende meetmete hulka võib eriti kuuluda nimetatud tähise kasutamise lõpetamise kohustamine.

3. Ei ole alust kohustada lõpetama asjaomase tähise kasutamist, kui on tuvastatud, et nimetatud kaubamärk on omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu kaotanud eristusvõime ja muutunud vastava kauba või teenuse üldnimeks direktiivi 89/104 artikli 12 lõike 2 tähenduses ning kaubamärgiomanik on seega kaotanud oma õigused.

[Allkirjad]

Märkused ja viited

Käesolev väljaanne on koostatud teavet andva kogumikuna. Ametlikud kohtuotsuste tekstid on kättesaadavad Euroopa kohtulahendite kogumikus paberandjal.

Kogumikus toodud kohtulahendid on avaldatud järgmistes Euroopa Kohtulahendite kogumikes.

Absoluutsed õiguskaitses välistavad asjaolud

C-104/01: Libertel,	EKL 2003, lk I-3793
C-273/00: Sieckmann,	EKL 2002, lk I-11737
C-283/01: Shield Mark,	EKL 2003, lk I-14313
C-299/99: Philips,	EKL 2002, lk I-5475
C-363/99: Koninklijke KPN Nederland,	EKL 2004, lk I-01619
C-108/97 ja	
C-109/97: Windsurfing Chiemsee,	EKL 1999, lk I-2779
C-265/00: Campina Melkunie,	EKL 2004, lk I-1699
C-421/04: Matratzen Concord,	EKL 2006, lk I-2303
C-353/03: Nestlé,	EKL 2005, lk I-6135
C-371/06: Benetton Group,	EKL 2007, lk I-7709

Suhtelised õiguskaitses välistavad asjaolud

C-251/95: Sabel,	EKL 1997, lk I-6191
C-39/97: Canon,	EKL 1998, lk I-5507
C-145/05: Levi Strauss,	EKL 2006, lk I-3703

Käesolevas kogumikus kasutatud lahendid on avaldatud järgmistes andmebaasides:

Euroopa Kohus: <http://curia.europa.eu>

Euroopa Kohtu lahendite andmebaas: <http://eur-lex.europa.eu>,
<http://curia.europa.eu>

Euroopa Kohtu ajalooliste lahendite andmebaas:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_14955/

Justiitsministeeriumi Euroopa Kohtu ajalooliste kohtulahendite andmebaas:
<http://www.just.ee/36502>

Intellektuaalomandi kohtulahendite andmebaas:

<http://www.kul.ee/kohtulahendid/>

Kogumikus avaldatud lahendid C-363/99: Koninklijke KPN Nederland; C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee; C-265/00: Campina Melkunie on tõlkinud Patendiameti töötajad Jana Vinogradova, Janika Kruus, Hanna Ingerpuu, Liina Puu, nimetatud lahendite tõlkeid on keeleliselt toimetanud Patendiameti töötaja Eve Tammaru.

Varem Patendiametitl ilmunud:

Raul Kartus, Jaak Ostrat. **Leutis ja patendinõudlus** : metoodilised juhised. Tallinn, 2001

Ingrid Matsina. **Euroopa Ühenduse kaubamärk** : metoodilised juhised. Tallinn, 2001

Jeremy R Goddin. **Euroopa patent**. Tallinn, 2003

Patenditaotlus. **Valik patenditaotlejale olulisi õigusakte** : metoodilised juhised. Tallinn, 2003

Jaak Ostrat. **Patendist tulenevate õiguste teostamine** : metoodilised juhised. Tallinn, 2004

Patenditaotlus. **Patenditaotluse sisuline ekspertiis** : metoodilised juhised. Tallinn, 2005

Jaak Ostrat. **Patendist tulenevate õiguste teostamine** : metoodilised juhised. **2., täiendatud väljaanne**. Tallinn, 2005

Rahvusvaheline patendiklassifikatsioon. Kaheksas redaktsioon : metoodilised juhised. Tallinn, 2006

Raul Kartus, Jaak Ostrat. **Leutis ja patendinõudlus** : metoodilised juhised. **2., täiendatud väljaanne**. Tallinn, 2006

Rahvusvaheline patendiklassifikatsioon. Valdkond A. Inimeste eluliste vajaduste rahuldamine. Tallinn, 2007

Rahvusvaheline patendiklassifikatsioon. Valdkond H. Elekter. Tallinn, 2007

Rahvusvaheline patendiklassifikatsioon. Valdkond G. Füüsika. Tallinn, 2007

Rahvusvaheline patendiklassifikatsioon. Valdkond E. Püsikonstruktsioonid. Valdkond F. Mehaanika; valgustus; kütmine; relvad; lõhkamine. Tallinn, 2008

Rahvusvaheline patendiklassifikatsioon. Valdkond B. Tehnoloogilised protsessid; transport. Tallinn, 2008

Rahvusvaheline patendiklassifikatsioon. Valdkond D. Tekstiilid; paber. Valdkond C. Keemia; metallurgia. Tallinn, 2009

