

**Kohtuasi C-456/19****Eelotsusetaotlus****Saabumise kuupäev:**

14. juuni 2019

**Eelotsusetaotluse esitanud kohus:**

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Rootsi)

**Eelotsusetaotluse kuupäev:**

14. juuni 2019

**Apellant:**

Östgötatrafiken AB

**Teine menetlusosaline:**

Patent- och registreringsverket

---

SVEA HOVRÄTT	<b>PROTOKOLL</b>	[...]
Patent-och	2019-06-13	[...]
marknadsöverdomstolen	[...]	
[...]		

**Apellant**

Aktiebolaget Östgötatrafiken [...]

Linköping (Rootsi)

[...]

**Teine menetlusosaline:**

Patent- och registreringsverket

[...]

## ESE

Kaubamärgi registreerimine; nüüd ka vajadus taotleda Euroopa Kohtult eelotsust

## VAIDLUSTATUD KOHTUOTSUS

Patent- och marknadsdomstolen (patendi ja kaubanduskohus, Rootsi) 29. märtsi 2018. aasta otsus [...]

### [lk 2] OTSUS (14. juuni 2019)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen (patendi- ja kaubandusajade apellatsioonikohus) teeb käesolevaga otsuse taotleda Euroopa Liidu Kohtult Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 267 alusel eelotsust ja esitada selleks Euroopa Kohtule käesoleva protokolliga A lisas esitatud eelotsusetaotlus.

[...]

### [lk 3] Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 267 alusel esitatud eelotsusetaotlus

#### Vaidluse taust

1. Östgötatrafiken AB-l (edaspidi: „Östgötatrafiken“) on ainuõigus teatud kujutismärkidele, mis on registreeritud riiklikus kaubamärkide registris, mille hulgas on märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe 39. klassi kuuluvad kujutismärgid registreerimisnumbritega 363521–363523 sõidukite ja transporditeenuste jaoks:

nr 363521



nr 363522



nr 363523



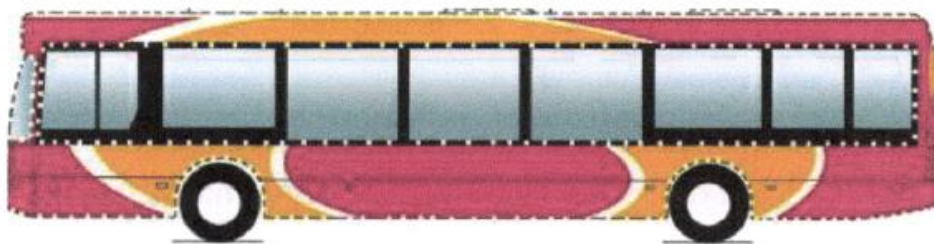
**[lk 4] Vaidlus Patent- och registreringsverketis (patendi- ja kaubamärgiamet)**

2. Östgötatrafiken esitas 23. novembril 2016 Rootsis kaubamärkide registreerimisega tegelevale Patent- och registreringsverketile (Rootsi patendi- ja kaubamärgiamet; edaspidi: „PRV“) taotluse kolme kaubamärgi registreerimiseks, mida kirjeldati kui „sõidukite värvimine punast, valget ja oranži värvi vastavalt esitatule“. Östgötatrafiken rõhutas, et äriühing ei taotle ainuõigust sõidukite kuju ega sõidukite musta/halli pinna suhtes. Kõnealused taotlused käsitlesid märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe klassi 39 kuuluvaid erinevaid sõidukeid ja veoteenuseid.
3. PRV lükkas 29. augusti 2017. aasta otsustega registreerimistaotlused tagasi, tuginedes kokkuvõtlikult esitatult sellele, et taotletud kaubamärgid on üksnes dekoratiivsed, et neid ei tajuta taotlusega hõlmatud teenuseid tähistavatena ja et seetõttu puudub neil eristusvõime.

**Menetlus patent- och marknadsdomstolenis (patendi- ja kaubanduskohus)**

4. Östgötatrafiken esitas PRV otsuste peale lagi Patent- och marknadsdomstolenisse (patendi- ja kaubanduskohus) ning selgitas oma nõudeid järgmiselt. Taotletud kaubamärgid on asendimärgid ja need koosnevad asjaomaste teenuste osutamiseks kasutatavatel bussidel ja rongidel kujutatud eri suurusega punast, valget ja oranži värvi elliptilisest rõngastest, mis on paigutatud kindlasse asendisse, kindlates mõõtudes ja kindla omavahelise suuruse suhtega.
5. Östgötatrafiken esitas taotletud kaubamärkide kohta järgmised pildid, millel on kujutatud sõidukite kontuurid punktiirjoonega, et oleks selge, et kaubamärgi kaitsega ei soovita hõlmata sõiduki kuju.

**[lk 5]**



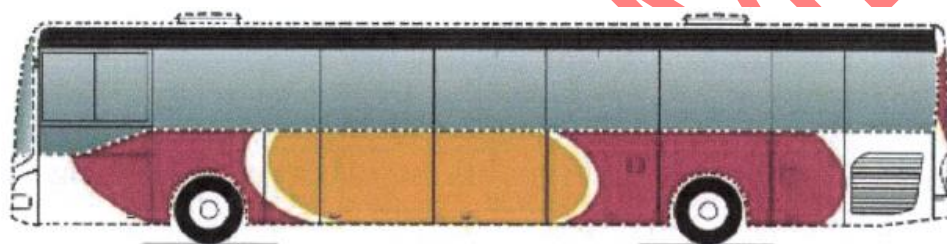
Külgvaade



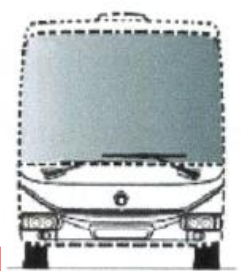
Eestvaade



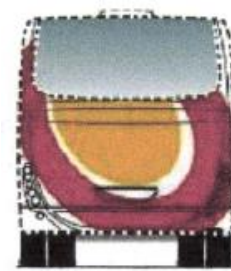
Tagantvaade



Külgvaade



Eestvaade



Tagantvaade



Külgvaade



Eest- ja tagantvaated

6. [lk 6] Kokkuvõttes märkis Östgötatrafiken järgmist. Taotletud kaubamärkide stiil vastab juba registreerimisnumbrite 363520-363623 all registreeritud kujutismärkidele. Asjaolu, et nüüd taotletavate kaubamärkide elemendid paigutatakse sõidukitele kindlaksmääratud suuruses ja laiuses ning kindlaksmääratud kohtadesse, ei anna praegu taotletavate kaubamärkide eristusvõime teistsuguseks hindamiseks alust. Transpordiettevõtteid värvivad oma sõidukeid mitmel viisil ja võib pidada laialdaselt tunnustatuks, et kõik ühistranspordi[sõidukite]ga kokku puutuvad inimesed saavad aru ka sellest, et ühistranspordi[sõidukite] värvilahendus või graafika viitab konkreetsele kaubanduslikule päritolule.
7. Kokkuvõttes asus PRV järgmisele seisukohale. Taotletud kaubamärkide kujutiselementidele ei taotletud kaitset abstraktses mõttes, vaid seda taotleti [kujutiselementidele] nii nagu registreerimistaotluses on esitatud, või igal juhul sellisel viisil nagu oleks tegemist asendimärkidega. Eristusvõimet tuleb seega hinnata igakülgselt ja see peab põhinema kaubamärgil tervikuna ega saa lähtuda sõidukitel esitatud kujutiselementide eraldiseisvast hindamisest. On üldteada, et sellised kommertsveokid, nagu rongid ja bussid, on sageli kaunistatud ja värvitud erinevatel viisidel. Seetõttu ei taju tarbijad, enne kui nad neid kaubamärke tundma õpivad, neid tingimata kohe kaubandusliku päritolu tähistavatena, vaid tajuvad neid pigem puhtalt kaunistusena. Võttes arvesse asjaomases majandussektoris kasutatavate transpordivahendite värvilahenduste ja kaunistamise mitmekesisust, ei saa apellandi kaubamärke pidada asjaomase sektori normist või tavast piisavalt erinevaks.
8. Patent- och marknadsdomstolen (patendi- ja kaubanduskohus) jättis Östgötatrafikeni hagi rahuldamata. Patent- och marknadsdomstoleni (patendi- ja kaubanduskohus) arvates seostusid taotletud kaubamärgid rongidele või bussidele paigutamise tõttu niivõrd tihedalt klassi 39 kuuluvate transporditeenustega, mille jaoks kaitset taotleti, et neid võib pidada kõnealuste kaupade välimusega või teenuste osutamise kokku kuuluvaks. Patent- och marknadsdomstolen (patendi- ja kaubanduskohus) leidis, et kuna sellistel asjaoludel ei ole tarbijad tavaliselt harjunud kauba enda välimusega segiaetavatele tähistele tuginedes kauba päritolu määratlema, on eristusvõime olemasoluks vaja, et kaubamärgid erineksid [lk 7] oluliselt asjaomase majandussektori normidest või tavadest.

9. Patent- och marknadsdomstoleni (patendi- ja kaubanduskohus) arvates ei piisa esitatud tõenditest ega muust kõnealuses asjas tuvastatust tõendamaks, et kõnealuste kaubamärkide värvus ja kuju erineb niivõrd viisist, kuidas teised ettevõtjad oma sõidukeid kaunistavad, et asjaomane avalikkus peaks asjaomaseid kaubamärke kaubanduslikku päritolu tähistavateks. Vastupidi, Patent-och marknadsdomstolen (patendi- ja kaubanduskohus) asus igakülge hindamise põhjal seisukohale, et asjaomaseid tähiseid tuleb pidada kaunistusteks.

### **Menetlus patent- och marknadsöverdomstolen (patendi- ja kaubandusajade apellatsioonikohus)**

10. Östgötatrafiken esitas Patent- och marknadsdomstoleni (patendi- ja kaubanduskohus) otsuse peale apellatsioonkaebuse Patent- och marknadsöverdomstolenisse (patendi- ja kaubandusajade apellatsioonikohus) ja nõudis madalama astme kohtu otsuse kehtetuks tunnistamist ja kaubamärgitaotluste saatmist PRV-le uue otsuse tegemiseks.
11. Pooled tuginesid Patent- och marknadsöverdomstolenis (patendi- ja kaubandusajade apellatsioonikohus) samadele faktilistele asjaoludele, kui enne Patent- och marknadsdomstolenis (patendi- ja kaubanduskohus).

### **Õiguslikud põhjendused**

#### *Liidu õigus*

12. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (edaspidi: „kaubamärgidirektiiv“) artikli 3 kohaselt võivad kaubamärgi moodustada mis tahes tähised, eelkõige sõnad, sealhulgas isikunimed, või kujutised, tähed, numbrid, värvid, kaupade või nende pakendi kuju või helid, kui:
- a) selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest ning
- [lk 8]** b) selliseid tähiseid on võimalik registris esitada viisil, mis võimaldab pädevatel asutustel ja üldsusel teha kindlaks tähiste omanikule tagatud õiguskaitse selge ja täpse sisu.
13. Kaubamärgidirektiivi artikli 4 lõike 1 punkti b kohaselt ei registreerita kaubamärgina tähiseid, mis ei ole teistest eristatavad.

#### *Rootsi õigus*

14. Kaubamärgiseaduse (varumärkeslagen (2010:1877), edaspidi „VML“), millega võetakse üle kaubamärgidirektiivi sätteid, 1. peatüki lõike 4 esimese lõigu kohaselt võivad kaubamärgi moodustada mis tahes tähised, millel on eristusvõime ja mida on võimalik PRV kaubamärkide registris selgelt esitada. Vastavalt nimetatud sätte teisele lõigule mõeldakse tähiste all eelkõige sõnu, sealhulgas isikunimesid ja

kujutisi, tähti, numbreid, värvusi, helisid ning kaupade või nende pakendi kuju või paigutust.

15. VML 2. peatüki lõike 5 kohaselt peab registreeritav kaubamärk olema kaubamärgiga hõlmatud kaupu või teenuseid eristav
16. VML 1. peatüki lõike 5 esimese lõigu kohaselt loetakse kaubamärk eristusvõimeliseks, kui selle põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.

### Vajadus eelotsuse järele

17. Kaubamärgidirektiivi artiklis 3 on sätestatud põhinõue, mille kohaselt peab selleks, et tähist saaks käsitada kaubamärgina, olema selle põhjal võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest. Vastavalt Euroopa Liidu Kohtu praktikale tuleb kaubamärgi eristusvõimet hinnata seoses kaupade või teenustega, mille jaoks on registreerimist taotletakse ja seoses sellega, kuidas kaubamärki tajub asjaomane avalikkus, kes koosneb [lk 9] nende kaupade ja teenuste keskmistest tarbijatest, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikud ja arukad (vt näiteks 8. aprilli 2003. aasta kohtuotsus Linde jt, liidetud kohtuasjades C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, punkt 41, ja 12. veebruari 2004. aasta kohtuotsus Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punkt 34).
18. Samuti tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, et nende kriteeriumide kohaldamisel tuleb arvesse võtta asjaolu, et keskmine tarbija ei pruugi tingimata kauba enda välimusest koosnevat ruumilist kaubamärki tajuda samamoodi kui sõna- või kujutismärki, mis koosneb tähisest, mis ei sõltu selle kauba välimusest, mida ta tähistab. See on nii, kuna keskmine tarbija ei ole harjunud graafilise või sõnalise elemendi puudumise korral järel dama kauba päritolu kauba või pakendi kuju põhjal, mistõttu võib ruumilise kaubamärgi eristusvõime määratlemine olla sõna- või kujutismärgi eristusvõime määratlemisest keerulisem (vt näiteks 29. aprilli 2004. aasta kohtuotsus Henkel vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-456/01 P ja C-457/01 P, EU:C:2004:258, punkt 38, ja 7. oktoobri 2004. aasta kohtuotsus Mag Instrument vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-136/02 P, EU:C:2004:592, punkt 30.)
19. Sellega seoses on Euroopa Kohus leidnud, et ruumilise kaubamärgi eristavaks pidamiseks peab kaubamärk oluliselt erinema asjaomase majandussektori normidest või tavadest (vt näiteks 29. aprilli 2004. aasta kohtuotsus Henkel vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-456/01 P ja C-457/01 P, EU:C:2004:258, punkt 39, 7. oktoobri 2004. aasta kohtuotsus Mag Instrument vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-136/02 P, EU:C:2004:592, punkt 31, ja 7. oktoobri 2004. aasta kohtuotsus Mag Instrument vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-136/02 P, EU:C:2004:260, punkt 37).
20. Euroopa Kohus on kohaldanud punktides 18 ja 19 viidatud kohtupraktikas välja töötatud põhimõtteid mitte ainult ruumilistele kaubamärkidele vaid ka

kujutismärkidele, mis koosnevad tähistatava kauba kahemõõtmelisest kujutisest (vt 4.oktoobri 2007. aasta kohtuotsus Henkel vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-144/06 P, EU:C:2007:577, punkt 37, 22.juuni 2006. aasta kohtuotsus C-25/05 P, Storck vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EU:C:2006:422, punkt 29, ja 4. mai 2017. aasta kohtuotsus C-417/16 P, Storck vs. EUIPO, EU:C:2017:340, punktid 36-43), tähistele, mis koosnevad vedela toote pakendi pinna välimusest (vt 20. oktoobri 2011. aasta kohtuotsus Freixenet vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-344/10 P ja [lk 10] C-345/10 P, EU:C:2011:680, punkt 48), ning tähisele, mis koosneb toote pinnale kantud mustrist (vt 28. juuni 2004. aasta kohtumäärus Glaverbel vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-445/02 P, EU:C:2004:393, punktid 23-24).

21. Neid põhimõtteid on paljudel juhtudel kohaldanud ka Üldkohus nn asendimärkide suhtes (vt muu hulgas 15.juuni 2010. aasta kohtuotsus X Technology Swiss vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, T-547/08, EU:T:2010:235, punktid 25-27, 26. veebruari 2014. aasta kohtuotsus Sartorius Lab Instruments vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, T-331/12, EU:T:2014:87, punktid 20-22, ja 13.juuni 2014. aasta kohtuotsus K-Swiss vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Künzli SwissSchuh, (Kahe paralleelse triibu paigutus jalatsil), T-85/13, ei avaldata, EU:T:2014:509, punktid 16-20).
22. Kõnealuseid põhimõtteid on analoogia alusel kohaldanud Euroopa Kohus ka kaubamärgi suhtes, mis seisneb sellise müügipinna joonises, mis on mõeldud kaupadega seotud teenuste jaoks, mis ei moodusta kaupade müügi lahutamatu osa (vt 10. juuli 2014. aasta kohtuotsus Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070). Euroopa Kohus otsustas, et selline tähis võimaldab eristada ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid teiste ettevõtjate omadest, kui kirjeldatud joonis erineb oluliselt asjaomase majandussektori normidest või tavadest (vt viidatud kohtuotsuse punkt 20).
23. Välja arvatud Apple kohtuasi (C-421/13), on Euroopa Kohus kohaldanud ruumiliste kaubamärkide jaoks välja töötatud põhimõtteid ainult kaupu tähistavate kaubamärkide suhtes. Kohtuasjas Apple (C-421/13) ei täpsustata, millistel tingimustel tuleb asjaomase majandussektori normidest või tavadest olulise erinevuse nõuet kohaldada teenust tähistava kaubamärgi puhul.
24. Eespool punktides 18-21 osutatud kohtupraktika kohaldatavuse otsustavaks küsimuseks on, mil määral ei sõltu tähis sellega hõlmatud kaupade välimusest. Teenused tähistavate kaubamärkide kohta leiab Patent- och marknadsöverdomstolenisse (patendi- ja kaubandusasjade apellatsioonikohus), et teenustel ei oma olemuse tõttu ei kuju ega pakendit. Eespool viidatud kohtuasjast Apple (C-421/13) [lk 11] ei ilmne, kas Euroopa Kohus kaalus, kas kaubamärk on kaubamärgi all osutatavate teenustega seotud konkreetsete materiaalsete esemete välimusega segiatav või ei.
25. Östgötatrafiken väidab, et taotletud kaubamärgid on nn asendimärgid ja neid on kirjeldatud kui teenuste osutamiseks kasutatavatel bussidel ja rongidel kujutatud



eri suurusega punast, valget ja oranži värvi elliptilisi rõngaid, mis on paigutatud kindlasse asendisse, kindlates mõõtudes ja kindla omavahelise suuruse suhtega. Östgötatrafiken ei ole taotlenud ainuõigust asjaomaste sõidukite kujule. Nagu on näha taotletud kaubamärkide kujutistest (vt eespool punkt 5), siis kasutatakse neid sõiduki kerel suurte alade katmiseks.

26. Tekib küsimus, kas kaubamärgidirektiivi artikli 4 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et käesoleva juhtumi asjaoludel peavad kaubamärgid oluliselt erinema asjaomase majandussektori normidest või tavadest, et neid saaks pidada eristavaks.
27. Et Patent- och marknadsöverdomstolenisse (patendi- ja kaubandusajade apellatsioonikohus) saaks teha selles kohtuasjas otsuse, on vaja vastata järgmistele küsimustele.

### **Eelotsusetaotlus**

28. Eelotsuse küsimused puudutavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2008/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta kohaldamist ja on järgmised:
  1. Kas kaubamärgidirektiivi artikli 4 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et juhul kui kaubamärgi registreerimise taotlus hõlmab teenuseid ja kui taotlus on seotud kindlasse asendisse paigutatud tähisega, mis katab asjaomaste teenuste osutamiseks kasutatavate materiaalsete esemete pinnal suurt ala, siis tuleb hinnata, mil määral sõltub kaubamärk asjaomaste esemete välimusest? **[lk 12]**
  2. Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas kaubamärk peab oluliselt erinema asjaomase majandussektori normidest või tavadest, et seda saaks pidada eristavaks?

[...]