

KOHTUJURISTI ETTEPANEK
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
esitatud 15. jaanuaril 2004¹

I. Sissejuhatus

1. Käesolev eelotsuse küsimus puudutab levinud perekonnanimede eristusvõime probleemi intellektuaalomandi valdkonnas.

Sellele vaatamata tuleb tunnistada, et nime-
tatud tarbija on harjunud sellega, et pere-
konnanime kasutatakse teenuse päritolule
viitamiseks, eriti siis, kui tegemist on teatud
kutsetöötajate osutatavate teenustega. Selles
valdkonnas väga sageli esinev perekonnanimi
võib olla kaubamärgina kõlbmatu, kuna sellel
puudub vajalik eristusvõime.

Ühendkuningriigi kaubamärgiametil on
tavaks keelduda tavaliste Londoni telefoni-
raamatus sageli esinevate perekonnanimede
registreerimisest kaubamärgina, kui käsitلة-
tavate kaupade ja teenuste turul tegutseb
suur arv ettevõtjaid.

Alustuseks tuleb märkida, et ei nõukogu
kaubamärgidirektiiv² ega ükski üldpõhimõte
ei nõua perekonnanimede teistsugust koht-
lemist võrreldes teiste kaubamärgiliikidega.
Nende eristusvõimet tuleb hinnata seoses
kaupadega, mille jaoks neid kasutatakse, ja
sellega, kuidas asjaomane tarbija neid tajub.

II. Õiguslik raamistik

1. Ühenduse õigus: kaubamärgidirektiiv.

2. Vastavalt direktiivi artiklile 2 võivad kau-
bamärgi moodustada „mis tahes tähised,
mida on võimalik graafiliselt esitada, eelkõige
nimed, sealhulgas isikunimed, kujutised,
tähed, numbrid või kaupade või nende

1 — Algselt: hispaania.

2 — Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimene direktiiv 89/101/
EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide üht-
lustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1).

pakendi kuju, kui selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.”

d) kaubamärke, mis koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis on muutunud tavapäraseks igapäevases keelekasutuses või heausketes ja kindlaks kujunenud kaubandustavades;

3. Artikli 3 lõige 1 sätestab seejärel:

[...]

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

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

a) tähiseid, millest kaubamärk ei saa koosneda;

[...]”.

b) kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad;

4. Direktiiv lubab registreerida kaubamärgi, mis vastab lõike 1 punktis b, c või d kirjeldatud juhule, eeldusel, et ta võimaldab määratleda kauba või teenuste päritolu. Artikli 3 lõige 3 sätestab:

c) kaubamärke, mis koosnevad ainult sel-listest märkidest või tähistest, mis tähis-tavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograa-filist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;

„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 eristata-vuse. [...]”.

5. Artikli 6 lõige 1 pealkirjaga „Kaubamärgi mõju piirangud” sätestab alljärgneva:

6. Nimetatud direktiivi sätted on praktiliselt identsed nõukogu kaubamärgimääruse³ artikliga 4, artikli 7 lõigetega 1 ja 3 ja artikli 12 lõikega 1.

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

2. Siseriiklik õigus

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,

7. Kaubamärgidirektiiv võeti siseriiklikusse õigusesse üle õigusaktiga Trade Marks Act 1994 (kaubamärgiseadus), millega asendati 1938. aastast alates kehtinud seadus.

8. 2000. aasta mais avaldas kaubamärgiameti direktor (Registrar of Trade Marks) ringkirja, millega teatati ameti tava muutmise (Practice Amendment Circular nr 6/00, edaspidi „PAC 6/00”) seoses nimede ja perekonnanimede registreerimisega.

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

3 — Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1), muudetud nõukogu 22. detsembri 1994. aasta määrusega (EÜ) nr 3288/94 Uruguay voores sõlmitud lepingute rakendamiseks (EÜT L 349, lk 83, edaspidi „määrus”).

9. Nimetatud ringkirjast on kohane rõhutada järgmisi lõike:

lugema perekonnanime levinuks vaid siis, kui see esineb vähemalt 200 korral Londoni telefoniraamatus või muus kohases teatmikus.”

„5. Et hinnata, kas perekonnanime alusel on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid, tuleb arvestada:

- a) seda, kas perekonnanimi on levinud;
- b) valdkonnas tegutsevate ettevõtjate arvu, kellelt taotluses täpsustatud kaubad või teenused võiksid pärineda.

10. Argumentatsiooni kohaselt, millel ringkirjas toodud kaks hindamiskriteeriumit põhinevad, on tõenäosus, et keskmine tarbija tajub perekonnanime — isegi, kui see on levinud — ühe kindla ettevõtja kaupu ja teenuseid eristava tähisena, seda suurem, mida väiksem on konkreetset turul tegutsevate ettevõtjate arv. PAC 6/00 nimetab näitena agrokemikaalide tootjaid ja õhuveo-teenuste osutajaid.⁴

6. Sel eesmärgil arvesse võetav ettevõtjate arv hõlmab valmistajaid, disainereid, spetsialiseerunud kauba jaemüüjaid ja teenuseosutajaid.

7. Määratlades, kas perekonnanimi on levinud, arvestab register jätkuvalt Londoni telefoniraamatuga. Sellele vaatamata on seoses telefonikasutajate arvu pideva suurenemisega võimalik, et isegi võrdlemisi harva esinev nimi esineb arvestataval määral Londoni telefoniraamatus. Seetõttu peab register

11. Seevastu mida rohkem on sellel turul tegutsevaid ettevõtjaid, seda raskem on üldsusel levinud perekonnanime alusel määratlada kaubanduslikku päritolu. Ringkiri nimetab näitena tekstiili-, toidukaupade ja jookide valmistajaid ning advokaadibüroosid.⁵

⁴ — PAC 6/00, lõige 8.

⁵ — *Ibidem*, lõige 9.

III. Põhikohtuasja menetluse asjaolud

rahuldamata. Põhjendusena viitas amet PAC 6/00-s sisalduvale kahele hindamiskriteeriumile⁷, teatades järgmist.

12. Nichols plc (edaspidi „Nichols”) on Ühendkuningriigis asutatud äriühing. 8. augustil 2000. aastal esitas Nichols United Kingdom Trade Marks Registry’le (Ühendkuningriigi kaubamärgiamet) taotluse registreerida sõnamärk „Nichols” Nizza kokkuleppe klassidesse 29, 30 ja 32 kuuluvate kaupade jaoks.⁶ Tegemist on müügiautomaatide ning neist automaatidest tavaliselt müüdivate kaupade, põhiliselt toidukaupade ja jookidega. Ettevõtja ei viidanud kasutamise käigus eristusvõime omandamisele.

Esiteks on perekonnanimi „Nichols” ning teised foneetiliselt sarnased perekonnanimed nagu näiteks „Nicholls” või selle ainsuse vormiga „Nichol” Ühendkuningriigis levinud perekonnanimed, kuna need esinevad 483 korda Londoni telefoniraamatus.

Teiseks tegutseb klassidega 29, 30 ja 32, mille jaoks registreerimist taotleti, seondual toiduainete ja jookide turul suur arv ettevõtjaid, mistõttu tarbijal on raske tajuda levinud perekonnanimes kaubanduslikku päritolu.

13. 11. mai 2001. aasta otsusega rahuldab kaubamärgiamet taotluse müügiautomaatide osas, kuid jättis taotluse ülejäänud osas

Mis puudutab müügiautomaate (kuuluvad klassi 9), siis leidis amet, et tegemist on piisavalt rohkem spetsialiseerunud valdkonnaga, kus tegutseb vähem ettevõtjaid.

6 — 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul.

Klass 9

Müügiautomaadid, elektroonilised või zetoonide abil töötavad toiduainete- ja joogiautomaadid, nende automaatide osad ja garnituurid.

Klass 29

Piim ja piimapulber, valmissegud piimast, lisandid piimast, rasv, jookide valmistamiseks kasutatavad täiendavad ained ja suhkrud, piimatooted, jogurt ja jogurtijookid, magustoidud, puuvilja- ja köögiviljamahla ekstraktide aromatiseritud kontsentraadid.

Klass 30

Kohv, tee, kakao, kohviessents, kohviekstrakt, siguri- ja kohvisegud, kõik kohvi asendavad tooted, suhkur, mahlustused, toidujää, kondiitritooted, külmutatud toiduained, magustoitade maitseained ja magustoitade valmistusained, joogid.

Klass 32

Alkoholvabad joogid ja nende valmistusained, supid ja alkoholvabade jookide kontsentraadid, puuviljamaitseained joogid, jääjoogid.

Klass 42

Restoranti-, kohviku- ja toitlustusteenused.

14. Nichols esitas Trade Marks Act’i artikli 76 lõike 3 alusel selle otsuse peale 14. veebruaril 2002 kaebuse High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division’ile

7 — Vt eespool punkt 6 ja sellele järgnevad punktid.

(muu hulgas tööstusomandi küsimustes pädev esimese astme kohus).

15. Eelotsusetaotluse esitanud kohtunik Robin Jacob täpsustab oma määruses pärast Ühendkuningriigi kaubamärgiameti levinud perekonnanimede kaubamärkidena registreerimisega seonduva praktika kirjeldamist, et tegelik küsimus seisneb selles, kas tuleb olla seisukohal, et üsna tavalisel perekonnanimel puudub eristusvõime ajani, mil see kasutamise käigus eristusvõime omandab.

Kohtuniku arvates seisneb levinud perekonnanimedega seonduv probleem selles, et hetkeni, mil ta omandab kasutamise käigus eristusvõime, ei näita see tegelikult, et kaubad pärinevad ühelt kindlalt ettevõtjalt. Selline järeldus on veelgi kohasem teenuste suhtes.

Sellises olukorras on kasutamise käigus eristusvõime omandanud kaubamärgi eritunnuseks see, et ta on teised samanimelised või sarnased kaubamärgid valdkonnast välja tõrjunud.

Kohtunik meenutab samuti, et registreerimisest tulenevalt tekib monopol lisaks registreeritud märgi kasutamisele ka teistele sarnastele märkidele, kui segiajamine on tõenäoline.

16. Eelotsusetaotluse kohaselt on Ühendkuningriigi registri kasutatav hindamisviis õigustatud teatud tavaliste nimede ja nendega segiaetavate sarnaste nimede monopoli vältimise eesmärgiga.

17. Levinud perekonnanimed ei ole iseeneest piisavad määratlemaks teatud kaubanduslikku päritolu, välja arvatud juhul, kui nad on omandanud eristusvõime kasutamise käigus. Nende piisav kasutamine ajas eeldab, et nad on samanimelised või sarnased kaubamärgid välja tõrjunud.

18. Eelotsusetaotluse esitanud kohtunik eelistab puhtalt teoreetilise seisukoha võtmise asemel asuda registreeritud kaubamärkide süsteemi funktsioneerimise osas realistlikule seisukohale. Sellega seonduvalt hoiatab ta monopoliseerimise eest, mis võib tuleneda tavalise perekonnanime registreerimisest mitme kauba ja teenuse jaoks. Sellise ohu puhul ei tundu tõhusana nii raha- kui ajakulu nõudev võimalus vaidlustada kaubamärgi registreerimine teatud kaupade või teenuste jaoks kasutamata jätmise alusel pärast viie aasta möödumist registreerimisest.

Samadel põhjustel ei ole kaubamärgi eristusvõime hindamisel kohane arvestada selle toime piirangutega seotud kaalutlusi, kuigi

Euroopa Kohus on nendega ilmselt arvestatud kohtuotsuse Baby-dry⁸ punktis 37. Tegelikult saab registreeritud kaubamärgi omanik soodsama kohtlemise osaliseks.

2. Täpsemalt, kas sellise tähise — kui see ei ole veel kasutamise käigus eristusvõimet omandanud — registreerimisest

a) peab keelduma või

19. Pärast neid tähelepanekuid tunneb eelotsusetaotluse esitanud kohtunik huvi kaubamärgidirektiivi artikli 6 lõike 1 mõju vastu perekonnanime eristusvõime hindamisele.

b) võib keelduda,

IV. Eelotsuse küsimused

kui on tegemist tavalise perekonnanimega liikmesriigis, milles kaubamärgi registreerimist taotletakse, või kui on tegemist tavalise perekonnanimega ühes või mitmes muus liikmesriigis?

20. Nimetatud tühistamishagi läbivaatamise käigus otsustas High Court menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

- „1. Millistel tingimustel võib ainult ühest perekonnanimest koosneva kaubamärgi (st direktiivi 89/104/EMÜ artikli 2 tingimustele vastav „tähis”) registreerimisest keelduda põhjusel, et see „ei ole teistest eristatav” direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses?

3. Kas teise küsimuse punktide a või b jaatava vastuse andmise korral on siseriiklikel ametivõimudel kohane lahendada probleem, viidates keskmise tarbija eeldatavatele ootustele kõnealuste kaupade/teenuste suhtes liikmesriigis, võttes arvesse perekonnanime tavalisust, kõnealuste kaupade/teenuste olemust ja perekonnanimede levinud (või mittelevinud) kasutamist kõnealusel turul?

4. Kas selle kindlakstegemisel, kas perekonnanime „ei ole teistest eristatav” direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b

8 — 20. septembri 2001. aasta otsus kohtuasjas C-383/99 P: Procter & Gamble v. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2001, lk I-6251).

tähenduses, omab tähtsust, et kaubamärgi registreerimise mõju on artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt piiratud?

V. Menetlus Euroopa Kohtus

21. Eelotsusetaotlus saabus Euroopa Kohtu kantseleisse 12. novembril 2002.

5. Kui see on nii, siis

22. Lisaks põhikohtuasja hagejale esitasid kirjalikke märkusi Ühendkuningriigi, Kreeka ja Prantsuse valitsused ning komisjon.

- a) kas direktiivi artikli 6 lõike 1 punktis a sisalduvat sõna [„nimi”] tuleb mõista sellisena, et see hõlmab ka äriühingu või ettevõtja nime, ja

23. 27. novembril 2003 toimunud kohtuistungil esitasid suulisi märkusi eespool nimetatud valitsuste ja komisjoni esindajad.

- b) mida tähendab „aus tööstus- või kaubandustava”; täpsemalt, kas see väljend on kohaldatav, kui

VI. Poolte märkused

- i) kostja ei eksita oma perekonnanime praktikas kasutades avalikust või

Esimesed kolm eelotsuse küsimust

- ii) kostja põhjustab seda tehes pelgalt tahtmatu segaduse?”

24. Põhikohtuasja hageja Nichols'i arvates ei ole Ühendkuningriigi registri tava kooskõlas direktiivi artikli 3 lõikega 1. Ta seletab, et ühegi kaubamärgi registreerimisest ei saa

keelduda üksnes seetõttu, et tegemist on levinud perekonnanimega ja et tulemus, mis saadakse kasutades kriteeriumina perekonnanime esinemise sagedust telefoniraamatus, on igal juhul meelevaldne.

Ühendkuningriigi registri praktika eesmärk on tagada, et kaubamärgina saab registree-rida üksnes selliseid levinud perekonnanimi-
mesid, mis võivad kaubanduslikku päritolu tähistada.

25. Kreeka ja Prantsuse valitsused leiavad samuti, et asjaolu, et perekonnanimi on levinud, ei takista selle kasutamist kaubamärgina. Seda, kas selle alusel on võimalik määratleda käsitletavaid kaupu või teenuseid, tuleb igal juhul hinnata lähtuvalt keskmise tarbija seisukohast.

Neljas ja viies eelotsuse küsimus

26. Komisjon heidab Ühendkuningriigi registrile ette märgi eristusvõime hindamiseks üldiselt kasutatavale meetodile radikaalselt vasturääkiva meetodi õigustamatut kasutuselevõttu.

28. Nichols'i arvates tuleb direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b alusel märgi eristusvõime olemasolu hindamisel arvesse võtta direktiivi artikli 6 lõike 1 punkti a. Lisaks sellele ei ole õigustatud nimetatud sätte kohaldamise piiramine vaid füüsiliste isikute kasuks. „Ausatava” all tuleb mõista „heauskset kasutamist.”

27. Ühendkuningriigi valitsus väidab omalt poolt, et levinud perekonnanimel ei ole direktiivi artikli 3 lõike 1 punktis b nõutavat eristusvõimet. Nimetatud tingimuse täitmiseks ei piisa kaubamärgi äratuntavusest; kaubamärk peab keskmise tarbija silmis tegelikult ja konkreetset määratlema kaupade ja teenuste kaubanduslikku päritolu.

29. Kreeka valitsuse arvates hõlmab direktiivi artikli 6 lõike 1 punkt a ka ärinime, kui see koosneb isikunimest. Ülejäänud osas on kõnealune kasutamine heauskne siis, kui see on kooskõlas keskmise isiku tööekspeidamis-
tega eetikast.

30. Kõik ülejäänud pooled jagavad arvamust, et kaubamärgi eristusvõime hindamist tuleb käsitleda eraldi selle toime piirangute hindamisest. Eitav vastus neljandale küsimusele muudaks viiendale küsimusele vastamise ebavajalikuks.

olemise miinimumnõuetele, kuna selle põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate kaupadest või teenustest.

Artiklis 2, milles esitatud nimekiri ei ole ammendav,⁹ viidatakse „nimed[ele]”.

VII. Õiguslik analüüs

Veelgi enam, perekonnanimed — isegi, kui need on levinud — on kaubamärgi kategooria, mida ettevõtjad kõige sagedamini kasutavad.

Esimesed kolm eelotsuse küsimust

Lõpetuseks, artikli 6 lõike 1 sisu alusel on võimalik järeldada, et ühenduse seadusandja pidas perekonnanimesid kaubamärgina registreerimiseks sobivateks.

31. Nagu enamik käesoleva menetluse pooltest arvan ka mina, et kolme esimest Ühendkuningriigi kohtuniku esitatud küsimust tuleb käsitleda koos. Sisuliselt tuleb kindlaks teha, kas hindamaks levinud perekonnanimest koosnevate kaubamärkide võimet tähistada kaupu ja teenuseid ja eriti analüüsimeks nende eristusvõimet vastavalt direktiivi artikli 3 lõike 1 punktile b, tuleb arvestada eriliste kriteeriumitega.

Nimetatud põhimõtteline väide seetõttu lahk-
arvamusi ei põhjusta.

32. Märgin esiteks, et perekonnanimi vastab direktiivi artiklis 2 sätestatud kaubamärgiks

33. Samuti tuleb meenutada, et perekonnanimed ei kuulu direktiivi artikli 3 lõike 1

9 — See tuleneb sätte sõnastusest ja direktiivi seletuskirja seitsmendast põhjendusest.

punktis c toodud tähiste nimekirja. Seega ei ole perekonnanimed esmapilgul teatud kaupade või teenuste üldise või kirjeldava iseloomuga tähised. Nagu ma allpool selgitan, ei saa sellest asjaolust tulenevalt seoses käsitletava perekonnanime eristusvõimega viidata avaliku huvi kaalutlustele märgi säilitamiseks vabalt kasutatavana kõikidele ettevõtjatele.

Väidetavalt on nimetatud meetod ebasobiv, kuna sellega kehtestatakse meelevaldne lävi, millest alates perekonnanime loetakse levikuks. Euroopa Kohus ei ole pädev siseriikliku õigusakti väärtuste hindamiseks; ta hindab vaid selle vastavust ühenduse õigusele. Minu arvates on iga märgi eristusvõime väljaselgitamise meetod paratamatult teatud määral subjektiivne.

34. Komisjon rõhutab oma kirjalikes märkustes, et Ühendkuningriigi ameti tava perekonnanime kaubamärgina kasutamise võimalikkuse kindlaksmääramise osas erineb direktiivis sätestatust, nii nagu Euroopa Kohus seda on tõlgendanud.

35. Sellisel juhul tundub ilmne, et Ühendkuningriigi ameti poolt kasutatav meetod erineb sellest, mida Euroopa Kohus siiani on eelistanud kaubamärgi eristusvõime hindamisel. Sellele vaatamata ei ole esitatud piisavaid põhjendusi teistsuguse tõlgendamismeetodi valiku õigustamiseks.

Ühendkuningriigi amet kontrollib tavaliselt seda, kas perekonnanimi, mille registreerimist kaubamärgina taotletakse, on tavaline, Londoni telefoniraamatu alusel. Kui sellise kontrollimise tulemus on positiivne, siis arvutab Ühendkuningriigi amet käsitletavatel turgudel tegutsevate ettevõtjate arvu ning kaubamärk registreeritakse või selle registreerimisest keeldutakse saadud tulemuse alusel.

36. Olen nõus enamiku käesoleva menetluse pooltega, et seda, kas isegi väga tavaline perekonnanimi väljendab kaupade ja teenuste kaubanduslikku päritolu, tuleb hinnata seoses kõnealuse konkreetse turuga. Asjaolu, et tavalisi perekonnanimesid kasutatakse ühes kaubandusvaldkonnas tavaliselt nimetatud määratlemise eesmärgil¹⁰ ning sellega kaasnevad võimalikud tagajärjed nende eris-

10 — Sellega näib väite alusel, mille Ühendkuningriigi valitsus kohtuistungil esitas, olevat tegu advokaatide poolt osutatavate teenustega sarnaste teenuste puhul.

tusvõime hindamisele, ei saa niisama üle kanda mingile teisele kaubandusvaldkonnale. Äärmisel juhul võiks viidata käsitletavate kaupade ja teenuste eripäradega seotud kindlatele eripäradele, aga mitte teatud tähisekategooriale omasele erilisele tunnusele.¹¹

37. Ülejäänud osas ei võimalda direktiiv perekonnanime teistsugust kohtlemist, kuna ainsa perekonnanimesid käsitleva erisätte ehk artikli 6 lõike 1 punkti a esemeks on kaubamärgi kaitsva mõju piirangud, mis on registreerimisest keeldumise absoluutsetest põhjustest erinev küsimus, nagu ma hiljem selgitan.

38. Sellistel tingimustel peab perekonnanime eristusvõimet hindama teistele sõnamärgiliikidele kohaldatavate kriteeriumite alusel.

39. Euroopa Kohtu arvates piisab selleks, et kaubamärk täidaks oma põhieesmärgi, sellest, et ta võimaldaks üldsusel eristada

kaubamärgiga tähistatud kaup või teenust nendest, millel on teine kaubanduslik päritolu, ja järeldada, et need on valmistatud, turustatud või osutatud nende kvaliteedi eest vastutava kaubamärgi omaniku kontrolli all. Selles osas ei tee direktiivi artikkel 2 vahet erinevate kaubamärgikategooriate vahel, mistõttu tuleb neile kõigile kohaldada sarnaseid eristusvõime hindamise kriteeriumeid.¹²

40. Nimetatud eristusvõimet tuleb hinnata seda liiki kaupade ja teenuste keskmise tarbija vaatepunktist lähtuvalt¹³, kes on „piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas”.¹⁴

41. Selles kontekstis tuleb arvestada näiteks selle eripäraga, et teatud valdkondades kasutatakse levinud nimesid või perekonnanimesid sageli kaubandusliku päritolu tähistamiseks, mõnikord ka kaubamärgina. Sellisel

11 — Näiteks toote kujust tulenevate kolmemõõtmeliste märkide korral.

12 — 18. juuni 2002. aasta otsus kohtuasjas C-299/99: Philips (EKL 2002, lk I-5475, punktid 47 ja 48).

13 — 4. mai 1999. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee (EKL 1999, lk I-2779, punkt 29).

14 — Vt 16. juuli 1998. aasta otsus kohtuasjas C-210/96: Gut Springenheide ja Tusky (EKL 1998, lk I-4657, punktid 30 ja 32) ning 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer (EKL 1999, lk I-3819, punkt 26).

juhul ei takista miski registreerimisasutusel tuvastada, et kaubamärgil puudub eristusvõime. Tuvastamine peab olema konkreetne, mitte üldine või abstraktne.

leeme käsitlevad direktiivi artikli 3 lõike 1 punktid c ja e.

42. Sellele vaatamata ei saa direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b raames viidata üldisele huville teatud äärmiselt sageli esinevate perekonnanimede säilitamiseks vabalt kasutatavatena praegustele ja tulevastele ettevõtjatele.

Lisaks sellele tuleks näha analoogset avalikku huvi, et säilitada kõigile kasutamiseks sellised tähised, mis on muutunud tavapäraseks igapäevases keelekasutuses või heausksetes ja kindlaks kujunenud kaubandustavades ning mille registreerimist keelab punkt d.

43. Nagu ma olen märkinud¹⁵, on nimetatud sättes sisalduva registreerimisest keeldumise absoluutse põhjuse eesmärk takistada selliste kaubamärkide registreerimist, millel puudub eristusvõime, see tähendab selliste kaubamärkide, mida piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas keskmine tarbija ei määratle ettevõtjalt kaubandusliku päritolu usaldusväärse allikana. Seetõttu on siin olemas avalik huvi, vältimaks kas esteetilisest või tehnilisest küljest kasulike kolmemõõtmeliste vormide omastamist ning kaupa ennast, tema tegelikke ja oletatavaid omadusi ning teisi omadusi, nagu näiteks päritolukohta, kirjeldavate tähiste monopoliseerimist teatud ettevõtjate poolt. Nimetatud prob-

44. Selline laiaulatuslik kaitse ei peaks siiski hõlmama tähiseid, millel vaatamata sellele, et nad ei ole kirjeldavad, ei ole teistel põhjustel eristusvõimet. Minu arvates ei ole olemas üldist huvi säilitada üldkasutatavana selliseid tähiseid, mis ei võimalda määratleda sellega tähistatud kaupade või teenuste kaubanduslikku päritolu.

15 — 14. jaanuari 2003. aasta liidetud ettepanekud liidetud kohtuasjades C-456/01 P ja C-457/01 P: Henkel v. Siseturu Ühtlustamise Amet, 29. aprilli 2004. aasta kohtuotsus, EKL 2004, lk I-5173, I-5092, liidetud kohtuasjades C-468/01 P ja C-472/01 P: Procter & Gamble v. Siseturu Ühtlustamise Amet, 29. aprilli 2004. aasta kohtuotsus, EKL 2004, lk I-5141, ning liidetud kohtuasjades C-473/01 P ja C-474/01 P: Procter & Gamble v. Siseturu Ühtlustamise Amet, 29. aprilli 2004. aasta kohtuotsus, EKL 2004, lk I-5089, I-5092, punkt 78 jj.

45. Direktiiv ei sisalda samuti ühtegi sätet, mis tagaks, et esimesele ettevõtjale, kes taotleb teatud perekonnanime registreerimist, ei antaks vastavat eelist.

46. Seetõttu sõltub perekonnanime eristusvõime sellest, kas asjaomane tarbija tajub seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks registreerimist taotletakse, et tähis eristab ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid teise ettevõtja omadest. Asjaolu, et perekonnanimi on levinud, on üks seoses teatud kaupade või teenustega arvestatavatest, ehkki mitte otsustavatest elementidest.

50. Vaatamata sellele, nagu on märgitud eelotsusetaotluses¹⁶, et otsuses Baby-Dry viidatakse sõnamärgi eristusvõimet puudutava argumentatsiooni õigusliku aluse osas määruse artiklile 12, mille sõnastus on identne direktiivi artikliga 6, ei ole kohtuotsuses endas sellest viitest tulenevalt tehtud ühtegi praktilist järeldust.

Neljas eelotsuse küsimus

47. Eelotsusetaotluse esitanud kohtunik soovib oma neljanda küsimusega täpsustada, kas perekonnanimest koosneva tähise eristusvõime hindamisel direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b alusel tuleb arvestada seda, et kaubamärgi registreerimise mõju on artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt piiratud.

48. Sellele küsimusele peab vastama eitavalt.

49. Miski direktiivis ei nõua, et kvalifitseerimise eesmärgil läbiviidav kontroll peaks olema leebem kaubamärgi mõju piiravate sätete olemasolu tõttu.

51. Olen juba rõhutanud, et miski määruse artiklis 12 ei võimalda ameti kohustust kaubamärgi kirjeldavat iseloomu hinnata registreerimise hetkel üle kanda kohtutele, kes tagavad kaubamärgist tulenevate õiguste tegeliku kasutamise. Pigem vastupidi, artiklites 4 ja 7 toodud pikk takistuste nimekiri ning suur arv hagi esitamise võimalusi registreerimisest keeldumise korral viitavad sellele, et registreerimisele eelnev kontroll ei tohi olla pealiskaudne. Selline lähenemisviis ei oleks sobiv ka kohtupoliitika vaatepunktist, kuna artiklist 12 tulenevates kohtuvaidlustes on kaubamärgi omanik alati eelispositsioonil tänu ametliku kande kohustusliku mõju üldisest tunnustamisest tulenevale

16 — Vt eespool punkt 16.

tegevusetusele ning kirjeldava mittekirjeldavast eristamise ülesande keerulisusele.¹⁷

täielik, selleks et kaubamärke ei registreeritaks nõuetevastasel.¹⁹

52. Seda on Euroopa Kohus 6. mai 2003. aasta otsuses *Libertel*¹⁸ selgelt kinnitanud, leides, et direktiivi artikkel 6 viitab kaubamärgi mõju piirangutele pärast registreerimist. Lisaks sellele leidis Euroopa Kohus, et registreerimistaotluse läbivaatamisel direktiivi artiklis 3 ettenähtud keeldumispõhjuste minimaalse kontrollimisega piirdumine ettekäändel, et oht, et ettevõtjad võivad omastada teatavad tähised, mis peaksid säilima vabalt kasutatavatena, maandatakse piiridega, mida ma mainisin eespool, tähendab sisuliselt seda, et keeldumispõhjuste hindamine võetakse kaubamärgi registreerimise hetkel pädevalt asutuselt ära, et kanda see üle kohtunikele, kelle ülesanne on tagada kaubamärgist tulenevate õiguste tegelik kasutamine. Selline lähenemisviis on vastulus direktiivi süsteemiga, mis põhineb registreerimisele eelneval hindamisel, mitte *a posteriori* kontrollil. Miski selles ühenduse õigusaktis ei võimalda teha sellist järeldust selle artikli 6 alusel. Vastupidi, artiklites 2 ja 3 sätestatud registreerimise takistuste arv ja üksikasjalik kirjeldus ning suur arv hagi esitamise võimalusi registreerimisest keeldumise korral viitavad sellele, et registreerimistaotluse läbivaatamisel läbiviidav kontroll ei tohi olla lühike, vaid peab olema range ja

53. Direktiivi artikli 6 lõike 1 punktiga b (või määruse artikli 12 lõikega 1) seotud järeldused kehtivad ka punkti a suhtes. Põhiline idee seisneb selles, et kaubamärkide mõju piiranguid käsitlevad sätted ei mõjuta kaubamärgi registreerimisest keeldumise absoluutsete põhjuste olemasolu kindlakstegemisel läbiviidava kontrolli liiki.

54. Seetõttu ei mõjuta asjaolu, et perekonnanimest koosneva kaubamärgi mõju on piiratud direktiivi artikli 6 lõike 1 punkti a alusel, mingil moel märgi enda eristusvõime hindamist vastavalt artikli 3 lõike 1 punktile b.

Viies eelotsuse küsimus

55. Eelotsusetaotluse sõnastusest tulenevalt esitati see viimane küsimus juhuks, kui Euroopa Kohus vastab jaatavalt eelnevale küsimusele. Kuna vastus eelmisele küsimusele on eitav, siis ei ole põhjust viienda küsimuse uurimiseks.

17 — Vt minu 14. mai 2002. aasta ettepanek DKV v. Siseturu Ühtlustamise Amet („Companyline“), punktid 85 ja 86 (19. septembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-104/00 P, EKL 2002, lk I-7561).

18 — Kohtuasi C-104/01 (EKL 2003, lk I-3793).

19 — Punktid 58 ja 59.

VIII. Ettepanek

56. Tuginedes eelnevale, teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division'i esitatud eelotsuse küsimustele järgmiselt:

1. Perekonnanimest koosneva kaubamärgi eristusvõime nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimene direktiiv nr 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 3 lõike 1 tähenduses sõltub sellest, kas asjaomane tarbija tajub seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks registreerimist taotletakse, et see eristab ühe ettevõtja kaubad ja teenused teise ettevõtja omadest. See, et käsitletav perekonnanimi on levinud, on üks seoses teatud kaupade või teenustega arvestatavatest, ehkki mitte otsustavatest elementidest.
2. Asjaolu, et perekonnanimest koosneva kaubamärgi mõju on piiratud direktiivi artikli 6 lõike 1 punkti a alusel, ei mõjuta mingil moel märgi enda eristusvõime hindamist vastavalt artikli 3 lõike 1 punktile b.