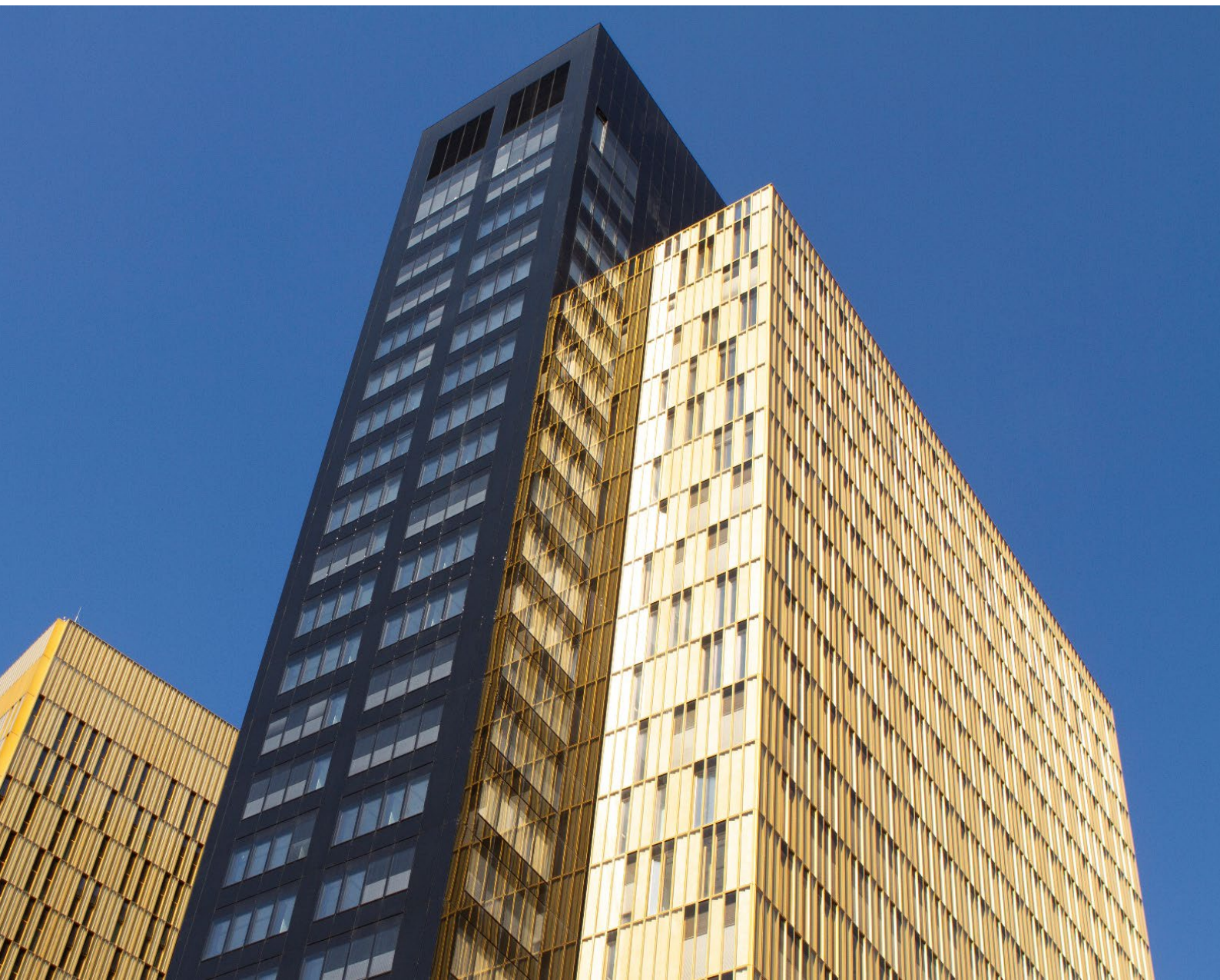




Temaatiline ülevaade Kaubamärgiõigus

Sisukord

EESSÕNA.....	4
VIIDATUD ÕIGUSAKTIDE LOETELU	5
I. ABSOLUUTSED REGISTREERIMISEST KEELDUMISE PÕHJUSED	7
1. Tähise graafiline kujutamine	7
2. Kaubamärgid, millel puudub eristusvõime.....	10
3. Kirjeldavad kaubamärgid	22
4. Kaubamärgid, mis koosnevad üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks.....	33
5. Tähiseid, mis koosnevad ainult kauba kujust	36
6. Avaliku korra või üldtunnustatud moraali põhimõtetega vastuolus olevad kaubamärgid.....	39
7. Eksitavad kaubamärgid.....	42
8. Taotleja pahauskus.....	45
9. Eristusvõime omandamine kasutamise käigus.....	49
II. SUHTELISED REGISTREERIMISEST KEELDUMISE PÕHJUSED	55
1. Segiajamise tõenäosus.....	55
2. Kaubandustegevuses kasutatav registreerimata kaubamärk	64
3. Mainekas kaubamärk.....	66
III. MUUD MATERIAALÕIGUSLIKUD KÜSIMUSED	71
1. Kaubamärgi toime.....	71
2. Tegelik kasutamine	79
3. Kollektiivkaubamärk	92
4. Sertifitseerimismärk.....	94

Eessõna

Kaubamärk on tähis, mida kasutatakse äris kaupade või teenuste eristamiseks. Määrusega (EÜ) nr 40/94¹ ühenduse kaubamärgi kohta kehtestati ühenduse kaubamärgisüsteem, mis võimaldab igal huvitatud isikul ühtses menetluses omandada kaubamärgi, millele antakse ühesugune kaitse ja mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil. Praegu reguleerib seda süsteemi määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta². Lisaks on kaubamärkide riigisisene kaitse liidu liikmesriikides ühtlustatud direktiiviga (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta,³ millega on muudetud kaubamärkide registreerimine ja haldamine kogu liidus lihtsamaks.

Kaubamärgiõiguse pinnalt on praeguseks juba aastaid esitatud Euroopa Liidu kohtutele märkimisväärne hulk vaidlusi. Nii tuleb näiteks märkida, et 2024. aastal tegid Euroopa Kohus ja Üldkohus selles valdkonnas üle 360 kohtulahendi, mis on seletatav peamiselt asjaoluga, et esiteks on Üldkohus pädev vaatama läbi kaebusi, mis on esitatud Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) apellatsioonikodade otsuste peale, ning teiseks lahendab Euroopa Kohus selles valdkonnas Üldkohtu tehtud otsuste peale esitatud apellatsioonkaebusi ja vastab eelotsuse küsimustele direktiivi (EL) 2015/2436 tõlgendamise kohta. Nende kohtuvaidluste rohkuse tõttu on seega täiesti põhjendatud teha see materjal lisaks Euroopa Kohtule ja Üldkohtule kättesaadavaks kõigile huvitatud isikutele, andes neile ülevaate kogu kohtupraktikast, mis on vastavas valdkonnas kõige asjakohasem. See ongi käesoleva temaatilise ülevaate eesmärk.

Kõike seda arvesse võttes sisaldab käesolev ülevaade kokkuvõtet viiekümnest Euroopa Kohtu ja Üldkohtu otsusest, mis on enne 2025. aasta lõppu kaubamärgiõiguse valdkonnas tehtud. Vastav kohtupraktika valiti välja Euroopa Liidu Kohtu ja Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) vahelises tihedas koostöös 2023. aastal. Nimelt paluti selles kontekstis valida analüüsi ja dokumentatsiooni direktoraadil välja Euroopa Kohtu ja Üldkohtu tähtsaimad intellektuaalomandi valdkonda puudutavad otsused, et kanda need WIPO andmebaasi ja teha peamine selles õigusharus olemasolev liidu kohtupraktika nimetatud organisatsiooni veebisaidil niiviisi üldsusele kättesaadavaks. Sel aastal tehtud valikut on täiendatud kõige olulisemate kohtuotsustega, mis on selles valdkonnas tehtud 2024. ja 2025. aastal.

¹ Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146).

² Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1).

³ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT 2015, L 336, lk 1).

Viidatud õigusaktide loetelu

MÄÄRUSED

Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta **määrus (EÜ) nr 40/94** ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146).

Nõukogu 12. detsembri 2001. aasta **määrus (EÜ) nr 6/2002** Euroopa Liidu disainilahenduste kohta (EÜT 2002, L 3, lk 1; ELT eriväljaanne 13/27, lk 142) enne Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2024. aasta määruse (EL) 2024/2822 (ELT L 2024/2822) jõustumist kehtinud redaktsioonis.

Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta **määrus (EÜ) nr 207/2009** Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta **määrus (EL) nr 528/2012**, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (ELT 2012, L 167, lk 1).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta **määrus (EL) 2015/2424**, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta ja komisjoni määrust (EÜ) nr 2868/95 (millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta) ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2869/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate lõivude kohta (ELT 2015, L 341, lk 21).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta **määrus (EL) 2017/1001** Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1).

Komisjoni 5. märtsi 2018. aasta **delegeeritud määrus (EL) 2018/625**, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta ning tunnistatakse kehtetuks delegeeritud määrus (EL) 2017/1430 (ELT 2018, L 104, lk 1).

DIREKTIIVID

Nõukogu 10. septembri 1984. aasta **direktiiv 84/450/EMÜ** eksitava ja võrdleva reklaami kohta (EÜT 1984, L 250, lk 17; ELT eriväljaanne 15/01, lk 227), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. oktoobri 1997. aasta direktiiviga 97/55/EÜ (EÜT 1997, L 290; ELT eriväljaanne 15/03, lk 365).

Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimene **direktiiv 89/104/EMÜ** kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta **direktiiv 2000/31/EÜ** infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) (EÜT 2000, L 178, lk 1; ELT eriväljaanne 13/25, lk 399).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta **direktiiv 2008/95/EÜ** kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT 2008, L 299, lk 25).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta **direktiiv (EL) 2015/2436** kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT 2015, L 336, lk 1).

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

Märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste klassifikatsiooni 15. juuni 1957. aasta **Nizza kokkulepe** (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul).

Tööstusomandi kaitse **Pariisi konventsioon**, mis allkirjastati Pariisis 20. märtsil 1883, vaadati viimati läbi 14. juulil 1967 Stockholmis ja muudeti 28. septembril 1979 (*United Nations Treaty Series*, 828. kd, nr 11851, lk 305).

I. Absoluutsed registreerimisest keeldumise põhjused

1. Tähise graafiline kujutamine

27. novembri 2003. aasta kohtuotsus Shield Mark, C-283/01, [EU:C:2003:641](#)

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

Shield Markile kuulub Beneluxi kaubamärgiametis eri kaupade⁴ jaoks registreeritud 14 kaubamärki, millest 11 koosnevad L. van Beethoveni komponeeritud muusikateose „Für Elise“ üheksast esimesest noodist ja ülejäänud kolm kukelaulu edasi andvast onomatopoeetilisest sõnast.

J. Kist kasutas 1995. aastal alanud reklaamikampanias meloodiat, mis koosneb „Für Elise“ üheksast esimesest noodist, ning müüs tarkvara, mida käivitades kõlab kuke kiremine. Shield Mark esitas kaubamärgiõiguste rikkumise ja kõlvatu konkurentsi osutamise tõttu J. Kisti vastu hagi. Hagi rahuldati esimeses kohtuastmes osaliselt, tunnistades selle tsiviilvastutust reguleerivatel õigusnormidel põhinevas osas põhjendatuks. Kaubamärgiõigusel põhinevas osas jäeti see aga rahuldamata põhjusel, et Beneluxi liikmesriikide valitsused olid soovinud vältida heli kaubamärgina registreerimist.

Olles saanud Shield Marki apellatsioonkaebuse, esitas eelotsusetaotluse esitanud kohus eelotsusetaotluse, paludes tõlgendada kaubamärgidirektiivi 89/104⁵ artiklit 2, täpsemini võimalust registreerida helimärgid kaubamärgina.

Euroopa Kohus otsustas esiteks, et direktiivi 89/104 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.

Teiseks asus ta seisukohale, et direktiivi 89/104 artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et selle sätte tähenduses 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 selline esitus on selge, täpne, iseenesest täielik, kergesti äratuntav, mõistetav, kestev ja objektiivne.

Helimärgi puhul ei ole need nõuded täidetud, kui tähis on esitatud graafiliselt kirjutatud teksti abil, märkides, et tähis koosneb kuulsa heliteose nootidest 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

⁴ Tegemist oli kaupade ja teenustega, mis kuuluvad märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste klassifikatsiooni 15. juuni 1957. aasta Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 9, 16, 35, 41 ja 42.

⁵ Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimene direktiiv 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92).

taktideks ning millel on kirjas muu hulgas noodivõti, noodi- ja pausimärgid, mille kuju näitab suhtelist väärtust, ja vajaduse korral alteratsioonimärgid.

27. oktoobri 2005. aasta kohtuotsus Eden vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (küpse maasika lõhn), T-305/04, [EU:T:2005:380](#)

Ühenduse kaubamärk – Lõhnamärk „Küpse maasika lõhn“ – Absoluutne keeldumispõhjus – Tähis, mida ei saa graafiliselt esitada – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt a

Laboratoires France Parfum SA esitas 1999. aastal Siseturu Ühtlustamise Ametile ühenduse kaubamärgitaotluse, et registreerida lõhnamärk, mis ei ole visuaalselt tajutav, mida kirjeldatakse sõnadega „küpse maasika lõhn“ ja millega kaasneb värviline pilt.

Kontrollija lükkas taotluse siiski tagasi, tuues põhjenduseks esiteks, et taotletud lõhnamärki ei saa graafiliselt esitada, ning teiseks, et teatavate taotluses märgitud kaupade puhul puudub sellel eristusvõime. Laboratoires France Parfum SA esitas esimesele apellatsioonikojaale kaebuse, mille viimane jättis rahuldamata.

Apellatsioonikoda leidis, et taotletud tähist ei ole määruse nr 40/94 artikli 4 tähenduses võimalik graafiliselt esitada ning seega takistab selle registreerimist määruse nr 40/94⁶ artikli 7 lõike 1 punktis a sätestatud keeldumispõhjus.

Lahendades ühtlustamisameti apellatsioonikoja otsuse peale esitatud hagi, selgitas Üldkohus, et määruse nr 40/94 artiklit 4 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi võib moodustada tähis, mida ennast ei ole võimalik visuaalselt tajuda, tingimusel et seda saab esitada graafiliselt, iseäranis kujutiste, joonte või tähtede abil, ning esitus on selge, täpne, iseenesest täielik, kergesti äratuntav, mõistetav, kestev ja objektiivne. Tähise graafiline esitus peab võimaldama seda tähist täpselt kindlaks määrata, tagamaks kaubamärkide registreerimise süsteemi ladusa toimimise. Järelikult ei saa graafilise esituse nõuetele vastavaks tunnistamise tingimusi muuta ega paindlikumaks teha, et lihtsustada selliste tähiste registreerimist, mille graafiline esitamine on nende olemuse tõttu palju raskem.

Lõhnamärkide kohta leidis Üldkohus, et ei saa välistada, et sellist tähist on võimalik kirjeldada nii, et kõik määruse nr 40/94 artikli 4 nõuded on täidetud.

25. jaanuari 2007. aasta kohtuotsus Dyson, C-321/03, [EU:C:2007:51](#)

Kaubamärgid – Õigusaktide ühtlustamine – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artikkel 2 – Kaubamärgi moodustava tähise mõiste – Tolmuimeja välispinna osa moodustav läbipaistev mahuti või tolmupeak

Dyson valmistab ja turustab alates 1993. aastast tolmuimajad Dual Cyclone, mis kogub mustuse ja tolmu tolmuimejasse integreeritud läbipaistvast plastist paaki.

⁶ Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146).

James Dysonile kuuluv äriühing Notettry Ltd esitas 1996. aastal Registrar of Trade Marksile (kaubamärkide registreerimiseks pädev ametiasutus, Ühendkuningriik, edaspidi „Registrar“) kuue kaubamärgi registreerimise taotluse puhastusseadmete⁷ jaoks. Taotlus võeti neist kaubamärkidest nelja kohta tagasi, kuid see jäi kehtima seoses kahe ülejäänud kaubamärgiga, mida kirjeldatakse järgmiselt: „kaubamärk koosneb pildil kujutatud tolmuimeja välispinna osa moodustavast läbipaistvast mahutist või tolmupaagist“.

Registrar jättis taotluse siiski rahuldamata ja Hearing officer jättis selle otsuse muutmata. Dyson esitas seepeale apellatsioonkaebuse High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionile (kõrge kohus (Inglismaa ja Wales), varaliste vaidluste osakond, Ühendkuningriik), kes leidis, et kahel asjaomasel kaubamärgil puudub eristusvõime ja need kirjeldavad registreerimistaotluses nimetatud kaupade omadusi. See-eest tekkis tal küsimus, kas nimetatud kaubamärgid olid registreerimistaotluse esitamise kuupäevaks omandanud eristusvõime kasutamise käigus. Neil asjaoludel otsustas ta esitada Euroopa Kohtule direktiivi 89/104 tõlgendamise kohta eelotsusetaotluse.

Euroopa Kohus leidis, et direktiivi 89/104 artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärkide registreerimistaotluse ese, mis hõlmab tolmuimeja välispinna osa moodustava läbipaistva mahuti või tolmupaagi mis tahes mõeldavat kuju, ei ole selle sätte tähenduses tähis, mistõttu see ei saa olla selle sätte tähenduses kaubamärk.

Sellise taotluse esemel, mis on tegelikult lihtsalt asjaomase kauba omadus, võib olla palju eri esinemisvorme ja seega ei ole see kindlaks määratud. Kui võtta arvesse, et kaubamärgiõigus on olemuselt ainuõigus, siis omandab sellise kindlaks määramata esemega kaubamärgi omanik – vastupidi direktiivi artikliga 2 taotletud eesmärgile – alusetu konkurentsieelise, kuna tal tekib õigus takistada oma konkurente pakkumast tolmuimejaid, mille välispinnal on mis tahes tüüpi ja mis tahes kujuga läbipaistev tolmupaak.

24. oktoobri 2018. aasta kohtuotsus Pirelli Tyre vs. EUIPO – Yokohama Rubber (L-kujulise soone kujutis), T-447/16, [EU:T:2018:709](#)⁸

Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu kujutismärk, mis kujutab L-tähe kujulist soont – Absoluutne keeldumispõhjus – Tähis, mis koosneb ainult kaupade kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt ii – Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt ii (nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt ii) – Määrus (EL) 2015/2424 – Õiguse ajaline kohaldamine – Kauba kuju – Tähise olemus – Tähise põhiomaduste tuvastamiseks sobivate asjaolude arvessevõtmine – Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii aluseks olev üldine huvi

⁷ Tegemist oli Nizza kokkuleppe klassi 9 kuuluvate kaupadega.

⁸ Selle kohtuotsuse peale esitatud kaks apellatsioonkaebust jäeti 3. juuni 2021. aasta kohtuotsusega Yokohama Rubber ja EUIPO vs. Pirelli Tyre (C-818/18 P ja C-6/19 P, [EU:C:2021:431](#)) rahuldamata.

Hagejale Pirelli Tyre SpA kuulus alates 2002. aastast ELi kujutismärk, mis kujutas L-kujulist soont ning mille ta oli taotlenud rehvide⁹ jaoks. Menetlusse astuja The Yokohama Rubber Co. Ltd esitas 2012. aastal kehtetuks tunnistamise taotluse,¹⁰ mille Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) tühistamisosakond rahuldab põhjendusel, et vaidlustatud tähis koosneb üksnes asjaomaste kaupade kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks.

EUIPO apellatsioonikoda tunnistas siiski tühistamisosakonna otsuse kehtetuks ja rahuldab hageja kaebuse osaliselt, leides, et tühistamisosakond tunnistas vaidlustatud kaubamärgi ekslikult kehtetuks seoses kaupadega, mida kehtetuks tunnistamise taotlus ei hõlmanud, väljudes seega taotluse ulatusest.

Hageja esitas apellatsioonikoja otsuse peale omakorda hagi Üldkohtule, kes osaliselt tühistas apellatsioonikoja otsuse ja kontrollis, kas vaidlustatud tähis seisneb üksnes kauba kujus, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks¹¹. Selleks analüüsis ta vaidlustatud tähise olemust ja eelkõige selle graafilist kujutist.

Siinkohal tuletas Üldkohus meelde, et kaubamärgi graafiline kujutis peab olema iseenesest täielik, kergesti äratuntav ja mõistetav, et tähis oleks üheselt ja kindlal viisil tajutav, mis tagab, et kaubamärk täidab päritolu tähistamise ülesannet. Teiseks rõhutas ta, et graafilise kujutamise nõude eesmärk on eeskätt tuvastada kaubamärk ise, et teha kindlaks registreeritud kaubamärgi omanikule selle kaubamärgiga antud kaitse täpne ese.

2. Kaubamärgid, millel puudub eristusvõime

6. mai 2003. aasta (petit plenum) kohtuotsus Libertel, C-104/01, [EU:C:2003:244](#)

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

Libertel on äriühing, kelle asukoht on Madalmaades ja kelle põhitegevus seisneb mobiilsideteenuste pakkumises.

Benelux-Merkenbureau (Beneluxi kaubamärgiamet) on Belgia Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi ja Madalmaade Kuningriigi pädev kaubamärgiasutus. Alates 1. jaanuarist 1996 on Beneluxi kaubamärgiameti ülesanne olnud vaadata läbi kaubamärgitaotlusi absoluutsete keeldumispõhjuste aspektist.

Libertel esitas 27. augustil 1996 Beneluxi kaubamärgiametile taotluse registreerida teatavate telekommunikatsioonikaupade ja -teenuste jaoks kaubamärgina oranž värv.

⁹ Tegemist oli Nizza kokkuleppe klassi 12 kuuluvate kaupadega.

¹⁰ Taotlus põhines määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 1 punktil a koostoimes sama määruse artikli 7 lõike 1 punktiga b või artikli 7 lõike 1 punkti e alapunktiga ii.

¹¹ Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii tähenduses.

Registreeritava kaubamärgi kirjelduse lahtris, mis on mõeldud kaubamärgi kujutise esitamiseks, oli oranži värvi riskülik ja kaubamärgi kirjelduse jaoks mõeldud lahtris märke „oranž“ ilma värvikoodita.

Beneluxi kaubamärgiamet teatas Libertelile 21. veebruari 1997. aasta kirjaga, et keeldub esialgu kõnealuse tähise registreerimisest, sest sellel puudub igasugune eristusvõime Beneluxi ühtse kaubamärgiseaduse (muudetud redaktsioonis)¹² artikli 6*bis* lõike 1 punkti a tähenduses. Kui Libertel oli esitanud selle esialgse keeldumise peale vaide, teatas Beneluxi kaubamärgiamet, kelle hinnangul ei olnud alust keelduvat otsust muuta, 10. septembri 1997. aasta kirjaga lõplikust keeldumisest.

Selle keeldumise peale esitas Libertel Beneluxi ühtse kaubamärgiseaduse artikli 6*ter* alusel kaebuse Gerechtshof te 's-Gravenhagele (Haagi apellatsioonikohus, Madalmaad), kes jättis selle 4. juuni 1998. aasta otsusega rahuldamata.

3. augustil 1998 esitas Libertel kassatsioonkaebuse Hoge Raad der Nederlandenile (Madalmaade kõrgeim kohus), kes esitas Euroopa Kohtule mitu eelotsuse küsimust muu hulgas direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti b tõlgendamise kohta.

Euroopa Kohus tuletas kõigepealt meelde, et värvus kui selline võib kujutada endast direktiivi 89/104 artikli 2 tähenduses kaubamärki, tingimusel et see on tähis, mida on võimalik graafiliselt esitada ja millega on võimalik ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest eristada. Euroopa Kohtu hinnangul viitab see, kui hulgaliselt ja üksikasjalikult on direktiivi artiklites 2 ja 3 täpsustatud registreerimise takistusi, ning see, kui palju on registreerimisest keeldumise puhul erisuguseid kaebuse esitamise võimalusi, sellele, et registreerimistaotluse kontroll ei või olla minimaalne. Kontroll peab kaubamärkide põhjendamatut registreerimise vältimiseks olema range ja täielik. Õiguskindluse ja hea halduse huvides tuleb nimelt veenduda, et ei registreeritaks kaubamärke, mille kasutamist saab edukalt vaidlustada.

Seejärel märkis Euroopa Kohus, et hinnates direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 3 lõike 3 tähenduses eristusvõimet, mis võib teatud värvusel kaubamärgina olla, tuleb arvesse võtta üldist huvi hoiduda põhjendamatult piiramast värvuste vaba kasutatavust teiste ettevõtjate jaoks, kes pakuvad sama laadi kaupu või teenuseid kui need, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse. Kui tegemist on värvuse kui sellisega, siis saab sellel enne igasugust kasutamist olla direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses eristusvõime üksnes erakorralistel asjaoludel. Ent isegi kui värvusel kui sellisel puudub *ab initio* selles tähenduses eristusvõime, võib see siiski nimetatud artikli lõike 3 kohaselt omandada taotluses loetletud kaupade ja teenuste jaoks eristusvõime kasutamise käigus. Kaubamärk võib niisuguse eristusvõime omandada muu hulgas pärast asjaomase avalikkuse tavapärase harjutamise protsessi. Värvuse kui sellise kohta oli Euroopa Kohus seisukohal, et ilma ruumilise piiritluseta võib sellel olla seoses

¹² Belgia Kuningriik, Luksemburgi Suurhertsogiriik ja Madalmaade Kuningriik on ühendanud oma kaubamärgiõiguse ühtseks Beneluxi kaubamärgiseaduseks (*Trb.* 1962, 58). Seda seadust muudeti 2. detsembri 1992. aasta protokolliga (*Trb.* 1993, 12); muudatus jõustus 1. jaanuaril 1996 ja selle eesmärk oli võtta direktiiv nende kolme liikmesriigi õigusse üle.

teatavate kaupade ja teenustega direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti b ja lõike 3 tähenduses eristusvõime, eelkõige tingimusel, et seda saab graafiliselt esitada nii, et see kujutis on selge, täpne, iseenesest täielik, kergesti äratuntav, mõistetav, püsiv ja objektiivne. Viimati nimetatud tingimusele ei vasta asjaomase värvuse kujutamine üksnes paberil, kuid sellele võib vastata asjaomase värvuse tähistamine rahvusvaheliselt tunnustatud värvimääratluskoodi abil.

Euroopa Kohus täpsustas ka, et värvuse kui sellise võib direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti b ja lõike 3 mõttes eristusvõimeliseks tunnistada tingimusel, et asjaomase avalikkuse taju seisukohalt on kaubamärk võimeline identifitseerima kauba või teenuse, mille jaoks registreerimist taotletakse, konkreetselt ettevõtjalt pärinevana ja seega seda kaupa või teenust teiste ettevõtjate omadest eristama. Euroopa Kohtu hinnangul on see, kas 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, koos teiste konkreetse vaidluse asjaoludega asjakohane nii selle värvuse eristusvõime hindamisel direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti b ja lõike 3 tähenduses, mille jaoks kaubamärki taotletakse, kui ka selle hindamisel, kas selle registreerimine oleks vastuolus üldise huviga hoiduda põhjendamatult piiramast värvuste vaba kasutatavust teiste ettevõtjate jaoks, kes pakuvad sama laadi kaupu või teenuseid kui need, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse. Viimaks märkis Euroopa Kohus, et selle hindamiseks, kas kaubamärgil on direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti b ja lõike 3 tähenduses eristusvõime, peab kaubamärkide registreerimise pädevusega ametiasutus seda konkreetselt kontrollima, võttes arvesse kõiki juhtumi asjaolusid, sealhulgas kaubamärgi senist kasutamist.

3. juuli 2003. aasta kohtuotsus Best Buy Concepts vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (BEST BUY), T-122/01, [EU:T:2003:183](#)

Ühenduse kaubamärk – Kujutismärk, mis sisaldab sõnalist tähist BEST BUY – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b

Hageja esitas 7. mail 1999 ühtlustamisametile määruse (EÜ) nr 40/94 alusel ühenduse kujutismärgi registreerimise taotluse. Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, seisneb etiketi vormis: see on kollast (taust) ja musta värvi (tekst, kontuur, ring) etikett, mis sisaldab sõnalist tähist „BEST BUY“ ja elementi „®“. Teenused, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe klassidesse 35, 37 ja 42.

Kontrollija lükkas 19. novembri 1999. aasta otsusega taotluse määruse nr 40/94 artikli 38 alusel tagasi põhjendusel, et taotletud kaubamärk kuulub määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktide b–d kohaldamisalasse.

22. detsembril 1999 esitas hageja ühtlustamisametile määruse nr 40/94 artikli 59 alusel kontrollija otsuse peale kaebuse.

21. märtsi 2001. aasta otsusega jättis apellatsioonikoda kaebuse rahuldamata. Sisuliselt leidis ta, et asjaomasel tähisel puudub eristusvõime, see on kirjeldav ning kuulub seega määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c kohaldamisalasse.

Kui Üldkohtule esitati apellatsioonikoja otsuse peale hagi, jättis ta selle rahuldamata, leides, et kujutismärgil, mis seisneb sõnalise tähise „BEST BUY“ ja elemendi „®“ värvilises etiketis ning mille registreerimist taotleti seoses ärijuhtimise alaste nõustamisteenuste (Nizza kokkuleppe klass 35), seadmete paigaldus- ja hooldusteenuste (Nizza kokkuleppe klass 37) ning spetsialiseerunud kaupluste rajamiseks nõustamist ja tehnilist abi pakkuvate teenustega (klass 42), puudub määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses eristusvõime. Nimelt jätab see sõnaline tähis, mis koosneb tavalistest inglise keele sõnadest, mis kirjeldavad selgelt soodsat suhet taotluses nimetatud teenuste hinna ja nende turuväärtuse vahel, asjaomasele avalikkusele vahetult mulje, et see on pigem lihtsalt reklaamväljend või tunnuslause, mitte teenuste kaubandusliku päritolu tähis. Samuti kasutatakse värvilisi hinnasilte kaubanduses tavaliselt igat laadi kaupade ja teenuste puhul ning sellisest elemendist nagu „®“ muude koostisosade kõrval ei piisa, et muuta kaubamärk kui tervik eristusvõimeliseks. Seega koosneb taotletud kaubamärk kui tervik üksnes elementidest, millel ei ole eraldi vaadelduna asjaomaste teenuste turustamisel eristusvõimet, kusjuures need eri elemendid ei toimi ka vastastikku sellisel moel, et muuta tervik eristusvõimeliseks.

21. jaanuari 2010. aasta kohtuotsus Audi vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-398/08 P, [EU:C:2010:29](#)

Apellatsioonkaebus – Ühenduse kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 40/94 – Artikli 7 lõike 1 punkt b ja artikkel 63 – Sõnamärk Vorsprung durch Technik – Reklaamlausest koosnevad kaubamärgid – Eristusvõime – Taotlus registreerida kaubamärk mitmetele kaupadele ja teenustele – Asjaomane avalikkus – Igakülgne hindamine ja põhjendamine – Uued dokumendid

Audi esitas 30. jaanuaril 2003 määruse nr 40/94 alusel ühtlustamisametile taotluse registreerida ühenduse kaubamärgina sõnaline tähis „Vorsprung durch Technik“. Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad Nizza kokkuleppe klassidesse 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35–43 ja 45.

7. jaanuaril 2004 märkis kontrollija oma teates taotluse tagasilükkamise põhjuste kohta, et väljend *Vorsprung durch Technik* (edumaa tehnika abil) on teatavate klassidesse 9, 12, 14, 25, 28, 37–40 ja 42 kuuluvate ning tehnikaga seotud kaupade ja teenuste puhul objektiivne sõnum, mida asjaomane tarbija tajub kui reklaamkirjeldust. Seega puudub taotletud kaubamärgil nende kaupade ja teenuste suhtes eristusvõime. Klassi 12 kuuluvate kaupade kohta märkis kontrollija aga, et kuna kõnealune kaubamärk on mootorsõidukite ja nende osade suhtes omandanud eristusvõime, võib selle registreerimist lubada. Ta viitas siinkohal ühenduse sõnamärgile Vorsprung durch Technik, mis numbriga 621086 registreeriti 27. aprillil 2001 klassi 12 kuuluvate kaupade jaoks.

Audi vaidles kontrollija teates esitatud põhjendustele 24. veebruari 2004. aasta kirjas vastu, märkides muu hulgas, et ühenduse kaubamärki nr 621086 ei registreeritud mitte kasutamise käigus omandatud eristusvõime, vaid selle alusel, et tähis on olemuslikult eristav. Oma teises, 30. juuni 2004. aasta tagasilükkamise põhjuste teates selgitas kontrollija, et ta oli kõnealuse kaubamärgi registreerimistaotluse kontrollimisel jätnud tähelepanemata Audile teatamata, et see kaubamärk registreeriti üksnes omandatud eristusvõime tõttu. Kuna vastav taotlus oli esitatud 1997. aastal, nõuti nüüd Audilt tõendeid selle kohta, et taotletud kaubamärk on omandanud eristusvõime seoses kõigi asjaomaste kaupade ja teenustega, sealhulgas nendega, mis kuuluvad klassi 12.

12. jaanuari 2005. aasta otsusega lükkas kontrollija kõnealuse kaubamärgi registreerimise taotluse teatavate klassidesse 9, 12, 14, 25, 28, 37–40 ja 42 kuuluvate kaupade ja teenuste puhul tagasi, korrates põhjendusi, mille ta oli esitanud 7. jaanuari 2004. aasta teates taotluse tagasilükkamise põhjuste kohta. Selles uues keeldumisotsuses nentis ta samuti, et klassi 12 kuuluvate kaupade suhtes ei ole eristusvõime omandamist tõendatud.

Vaidlusaluse otsusega rahuldaski teine apellatsioonikoda kaebuse, mille Audi oli esitanud seoses klassi 12 kuuluvate kaupadega, kuna varasem otsus, mis puudutas kaubamärgi nr 621086 registreerimist, tõendab, et taotletud kaubamärk oli omandanud seoses transpordivahendite ja maasõidukitega eristusvõime. Ülejäänud osas, eriti seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks registreerimisele kontrollija vastuväiteid esitas, jäeti kaebus rahuldamata.

Siinkohal väljendas apellatsioonikoda kahtlusi selle suhtes, kuidas kontrollija tehnikaga seotud kaupu ja teenuseid muudest kaupadest ja teenustest eristas. Apellatsioonikoja sõnul on „peaaegu kõik kaubad ja teenused [...] kas või vähesel määral tehnikaga seotud. Tehnikal on oluline roll ka rõivasektoris. Tehnilise edumaa saavutanud tootja kaupadel on konkureerivate ettevõtjate kaupadega võrreldes suur eelis. Reklaamlause *Vorsprung durch Technik* annab edasi objektiivset sõnumit, mille kohaselt tehniline paremus võimaldab toota ja pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid. Sõnade kombinatsioonil, mis annab edasi seda lihtsat objektiivset sõnumit, puudub põhimõtteliselt eristusvõime. Kuna kaebuse esitaja ei ole tõendanud, v.a klassi 12 kuuluvate kaupade osas, et reklaamfraas *Vorsprung durch Technik* on tarbijate seisukohalt kaubamärgina kinnistunud, tuleb taotlus muudesse klassidesse kuuluvate kaupade ja teenuste osas tagasi lükata.“

Vaidlustatud kohtuotsusega jättis Üldkohus Audi hagi vaidlusaluse otsuse peale rahuldamata.

Euroopa Kohus, kellele Audi esitas samas kohtuasjas omakorda apellatsioonkaebuse, rahuldaski vaidlustatud kohtuotsuse peale esitatud apellatsioonkaebuse.

Selle raames leidis ta esiteks, et kaubamärgi eristusvõime puudumise tuvastamiseks määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses ei piisa ainuüksi asjaolust, et asjaomane avalikkus tajub kaubamärki kui reklaamfraasi ning et fraasi ülistava olemuse tõttu võivad seda põhimõtteliselt kasutada ka muud ettevõtjad. Sõnamärgi ülistav kõrvaltähendus ei välista nimelt, et sõnamärk võib siiski tagada

tarbijatele sellega tähistatavate kaupade ja teenuste päritolu. Asjaomane avalikkus võib sellist kaubamärki samal ajal tajuda nii reklaamfraasina kui ka kaupade või teenuste kaubandusliku päritolu tähisena. Sellest tuleneb, et kui avalikkus tajub kaubamärki päritolu tähisena, ei mõjuta kaubamärgi eristusvõimet asjaolu, et seda käsitatakse samal ajal või isegi esmases tähenduses reklaamfraasina.

Teiseks tõdes Euroopa Kohus, et reklaamlause ei pea olema „fantaasia vili” ning sellel ei pea olema „kontseptuaalset pingestatust, mis üllataks ja seetõttu jääks meelde”, et sellel reklaamlausel oleks määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis b nõutav minimaalne eristusvõime.

Selle kohta, et kaubamärgil võib olla eri tähendusi ning see võib olla sõnamäng või tajutav kui üllatav ja ootamatu väljamõeldis, mis seetõttu jääb meelde, märkis ta, et kuigi selliste omaduste olemasolu ei ole reklaamlause eristusvõime tuvastamiseks vajalik eeltingimus, võib nende omaduste esinemine sellegipoolest sellele tähisele põhimõtteliselt eristusvõime anda.

Kolmandaks märkis Euroopa Kohus, et kaubamärgid, mis koosnevad märkidest või tähistest, mida kasutatakse muu hulgas reklaamlause või kvaliteeditähisena või mis kutsuvad ostma vastava kaubamärgiga tähistatud kaupa või teenust, annavadki seetõttu suuremal või vähemal määral edasi objektiivset sõnumit. See asjaolu üksi ei tähenda veel, et neil kaubamärkidel puudub eristusvõime määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses.

Kuivõrd need kaubamärgid ei ole selle määruse artikli 7 lõike 1 punkti c tähenduses kirjeldavad, võivad need väljendada kas või lihtsat objektiivset sõnumit, kuid siiski tähistada tarbija jaoks asjaomase kauba või teenuse kaubanduslikku päritolu. Eriti võib see nii olla juhul, kui kaubamärgid ei ole lihtsalt tavalised reklaamsõnumid, vaid neil on teatav originaalsus ja sära, mis nõuab tõlgendamisel kas või minimaalset jõupingutust või käivitab asjaomases avalikkuses tunnetusprotsessi.

Neljandaks rõhutas Euroopa Kohus, et reklaamfraasil *Vorsprung durch Technik*, mille registreerimist on taotletud Nizza kokkuleppe klassi 12 kuuluvate kaupade – „transpordivahendid; maa-, vee- ja õhusõidukid” – ning klassidesse 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35–43 ja 45 kuuluvate kaupade ja teenuste suhtes, ei puudu eristusvõime määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses.

Isegi kui eeldada, et reklaamfraas *Vorsprung durch Technik* annab edasi objektiivset sõnumit, mille kohaselt tehnoloogiline paremus võimaldab toota ja pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid, ei saa sellest asjaolust järeldada, et taotletud kaubamärgil puudub igasugune olemuslik eristusvõime. Nii lihtne, kui see sõnum ka ei ole, ei saa seda pidada niivõrd tavaliseks, et oleks kohe ja ilma pikema analüüsita võimalik välistada, et kõnealune kaubamärk võib tähistada tarbija jaoks asjaomase kauba või teenuse kaubanduslikku päritolu.

Kõnealune sõnum ei tulene asjaomasest reklaamfraasist ilmselgelt. Sõnad *Vorsprung durch Technik*, mis tähendavad „edumaa tehnika abil”, võimaldavad kõigepealt aimata üksnes põhjuslikku seost ning seetõttu peab avalikkus neid teataval määral tõlgendama. Lisaks annab see reklaamfraas tunnistust teatavast originaalsusest ja särast, mis muudavad selle reklaamfraasi kergesti meelde jäetavaks. Viimaks märkis Euroopa Kohus, et kuna tegemist on maineka reklaamfraasiga, mida taotleja on juba mitu aastat kasutanud, ei saa välistada, et asjaolu, et asjaomane avalikkus on harjunud seostama seda reklaamlauset taotleja toodetavate sõidukitega, muudab ka tähistatavate kaupade või teenuste kaubandusliku päritolu kindlakstegemise asjaomase avalikkuse jaoks lihtsamaks.

25. novembri 2020. aasta kohtuotsus *Brasserie St Avoird vs. EUIPO* (tumeklaasist pudeli kuju), T-862/19, [EU:T:2020:561](#)

Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Ruumiline tähis – Tumeklaasist pudeli kuju – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b

Brasserie St Avoird esitas taotluse kaitsta Euroopa Liitu nimetava rahvusvahelise registreeringuga ruumilist tähist. Tähis on kroonkorgiga suletud tumeklaasist pudeli ruumiline kujutis. Pudeli alaosa ümber on ebakorrapäraselt keeratud valge etikett, millest ainult ülespoole suunatud püstine nurk ei puutu vastava pudeliosaga kokku. Kaubamärgi kaitset taotleti jookide jaoks. EUIPO keeldus rahvusvahelise registreeringu kaitset andmast põhjendusel, et tähisel puudub määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses eristusvõime.¹³

Üldkohus, kellele esitati EUIPO otsuse peale tühistamishagi, jättis hagi rahuldamata. Kauba kujus seisneva ruumilise kaubamärgi eristusvõimet hinnates täpsustas ta sektori normi ja tava mõiste määratlust.

Kõigepealt märkis Üldkohus, et kuna vedela kauba turustamiseks on tingimata vaja mingit pakendit, näeb keskmine tarbija esmalt selles pakendis lihtsalt seda funktsiooni. Eristusvõime on üksnes kaubamärgil, mis erineb märkimisväärselt asjaomase sektori normist või tavast. Järelikult ei piisa siis, kui ruumiline kaubamärk seisneb selle kauba kujus, mille jaoks registreerimist taotletakse, või asjaomase kauba pakendi kujus, kaubamärgi eristusvõime tuvastamiseks pelgalt asjaolust, et asjaomane kuju on selle kauba tavapärase kuju üks variant.

Järgmiseks tõi Üldkohus, et EUIPO on tõendanud, et joogisektoris on norm ja tava, et pudelietikettide kuju ja paigutusviisid võivad olla väga mitmekesised. Üldkohus täpsustas, et isegi kui eeldada, et kõnealuste kaupade etiketid on valdavalt risküliku kujulised ja kogu ulatuses pudeli silindrilise osa külge kinnitatud, ei saa sektori normi ja tava taandada

¹³ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1).

ainult statistiliselt kõige levinumale kujule, vaid see hõlmab mis tahes kuju, millega tarbija tavaliselt turul kokku puutub.

Lõpuks rõhutas Üldkohus, et kõnealuse etiketi kuju on lihtsalt üks variant juba olemasolevatest kujudest. See ei erine märkimisväärselt sektori normist või tavast. Seetõttu leidis Üldkohus, et vaidlustatud tähis ei saa tähistada asjaomaste kaupade päritolu. Seega puudub sellel vajalik minimaalne eristusvõime.

7. juuli 2021. aasta kohtuotsus Ardagh Metal Beverage Holdings vs. EUIPO (gaseeritud joogi purgi avamise helikombinatsioon), T-668/19, [EU:T:2021:420](#)

Euroopa Liidu kaubamärk – Gaseeritud joogi purgi avamise helikombinatsioonis seisneva Euroopa Liidu kaubamärgi taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b – Määruse 2017/1001 artikli 95 lõige 1

Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG esitas EUIPO-le taotluse registreerida üks helitähis Euroopa Liidu kaubamärgina. See tähis, mis esitati audiofailis, meenutab joogipurgi avamisel tekkivat heli, millele järgneb umbes ühe sekundi pikkune vaikus ja siis ligikaudu üheksa sekundi pikkune kihisemine. Registreerimist taotleti eri jookide ning transportimiseks ja ladustamiseks kasutatavate metallmahutite jaoks.

EUIPO lükkas registreerimistaotluse tagasi põhjendusel, et taotletud kaubamärgil puudub eristusvõime.

Üldkohus jättis oma otsusega Ardagh Metal Beverage Holdingsi hagi rahuldamata ja tegi esimest korda otsuse audioformaadis esitatud helimärgi registreerimise kohta. Ta täpsustas helimärkide eristusvõime hindamise kriteeriume ja seda, kuidas tarbijad neid kaubamärke tavaliselt tajuvad.

Kõigepealt tuletas Üldkohus meelde, et helimärkide eristusvõime¹⁴ hindamise kriteeriumid ei erine nendest, mida kohaldatakse teistele kaubamärgiliikidele, ning et helilisel tähisel peab olema teatud ilmekus, mis võimaldab asjaomasel tarbijal seda tajuda kaubamärgina, mitte funktsionaalse elemendi või tähisena, millel endal eriomased tunnused puuduvad.¹⁵ Nii peab asjaomaste kaupade või teenuste tarbija suutma luua seose nende kaubandusliku päritoluga üksnes kaubamärgi tajumise kaudu, ilma et see oleks kombinatsioonis teiste elementidega, nagu sõna- või kujutisosad, või lausa mõne muu kaubamärgiga.

Seejärel rõhutas Üldkohus selle kohta, et EUIPO kohaldas analoogia alusel kohtupraktikat,¹⁶ mille kohaselt on eristusvõime ainult sektori normist või tavadest märkimisväärselt erineval kaubamärgil, et see kohtupraktika on välja kujunenud seoses niisuguste ruumiliste kaubamärkidega, mis seisnevad kauba enda või selle pakendi kujus,

¹⁴ Määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses.

¹⁵ 13. septembri 2016. aasta kohtuotsus Globo Comunicação e Participações vs. EUIPO (helimärk) (T-408/15, [EU:T:2016:468](#), punktid 41 ja 45).

¹⁶ Vt eelkõige 7. oktoobri 2004. aasta kohtuotsus Mag Instrument vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (C-136/02 P, [EU:C:2004:592](#), punkt 31).

samas kui asjaomases sektoris on olemas selle kujuga seotud norm või tava. Sellisel juhul ei taju asjaomane tarbija, kes on harjunud üht või mitut selle sektori normile või tavale vastavat kuju nägema, ruumilist kaubamärki kui viidet kaupade kaubanduslikule päritolule, kui see kuju on identne või sarnane kauba tavalise kuju või kujudega. Üldkohus lisas, et selles kohtupraktikas ei ole loodud kaubamärgi eristusvõime hindamise uusi kriteeriume, vaid üksnes täpsustatud, et nende kriteeriumide kohaldamisel tuleb arvestada, et keskmine tarbija ei pruugi tajuda ruumilist kaubamärki tingimata samamoodi kui sõna-, kujutis- või helimärki, mis seisneb kauba välimusest või kujust sõltumatus tähises. Seetõttu otsustas Üldkohus, et kõnealust ruumilisi kaubamärke käsitlevat kohtupraktikat ei saa helimärkidele põhimõtteliselt kohaldada. Kuigi EUIPO oli seda kohtupraktikat ekslikult kohaldanud, tõdes Üldkohus, et see viga ei lükka siiski ümber vaidlustatud otsuses esitatud arutluskäiku, mis tugineb veel ühele põhjendusele.

Selle teise põhjenduse kohta, nimelt et asjaomane avalikkus tajub taotletud kaubamärki asjaomaste kaupade funktsionaalse elemendina, märkis Üldkohus esiteks, et joogipurgi avamisel tekkivat heli peetakse tegelikult kõnealust tüüpi kaupade puhul puhttehniliseks ja funktsionaalseks elemendiks. Nimelt on joogipurgi või pudeli avamine olemuslik osa tehnilisest lahendusest, mida on vaja jookide käsitsemiseks, et neid tarbida, mistõttu ei tajuta sellist heli nende kaupade kaubandusliku päritolu tähisena. Teiseks seostab asjaomane avalikkus mullide kihisemist otsekohe jookidega. Lisaks märkis Üldkohus, et kõnealustel helielementidel ja umbes sekundipikkusel pausil nende vahel ei ole siis, kui neid tervikuna tajuda, mingit olemuslikku tunnust, mis võimaldaks asjaomasel avalikkusel neid kaupade kaubandusliku päritolu tähisena tajuda. Nimetatud elemendid ei ole piisavalt ilmekad, et eristuda sarnastest jookide valdkonna helidest. Seetõttu nõustus Üldkohus EUIPO järelustega, et taotletud kaubamärgil puudub eristusvõime.

Viimaks märkis Üldkohus, et ta ei nõustu EUIPO järelustega, et jookide ja joogipakendite turgudel on ebatavaline tähistada kauba kaubanduslikku päritolu üksnes heli abil, kuna asjaomased kaubad on kuni nende tarbimiseni hääletud. Nimelt tõdes Üldkohus, et enamik kaupu on iseenesest hääletud ning tekitavad heli alles nende tarbimisel. Seega ei tähenda pelk asjaolu, et heli saab tekkida üksnes tarbimisel, veel seda, et heli kasutamine kauba kaubandusliku päritolu tähistamiseks konkreetsel turul oleks ebatavaline. Üldkohus selgitas siiski, et isegi kui EUIPO on selles suhtes eksinud, ei too see kaasa vaidlustatud otsuse tühistamist, kuna viga ei avaldanud määravat mõju selle otsuse resolutsioonile.

13. novembri 2024. aasta kohtuotsus Administration of the State Border Guard Service of Ukraine vs. EUIPO (RUSSIAN WARSHIP, GO FK YOURSELF), T-82/24, [EU:T:2024:821](#)**

*Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kujutismärgi RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b – Poliitiline juhtlause – Võrdne kohtlemine – Hea halduse põhimõte – Määruse 2017/1001 artikli 71 lõige 1*

Üldkohus käsitles oma otsuses esimest korda küsimust, kas poliitilist juhtlauset on võimalik kaubamärgina registreerida.

Ukraina piirivalvur, kes on hageja Administration of the State Border Guard Service of Ukraine õiguseellane, esitas EUIPO-le taotluse registreerida eri kaupade ja teenuste¹⁷ jaoks ELi kaubamärgina kujutistähis „RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF“. Kontrollija lükkas registreerimistaotluse tervikuna tagasi määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti f alusel, mille kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on avaliku korra või üldtunnustatud moraali põhimõtetega vastuolus. Hageja esitas EUIPO-le kontrollija otsuse peale kaebuse. Apellatsioonikoda jättis vaidlustatud otsusega¹⁸ kaebuse rahuldamata põhjendusel, et taotletud kaubamärgil puudub asjaomaste kaupade ja teenustega seoses eristusvõime ning seega tuleb selle registreerimisest määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b alusel keelduda.

Üldkohus märkis, et hageja väitis edutult, et appellatsioonikoda eksis, kui ta klassifitseeris taotletud kaubamärgi poliitiliseks juhtlauseks.

Nimelt võeti taotletud kaubamärgis esitatud fraas kohe pärast selle esmakordset kasutamist Ukraina toetuseks laialdaselt kasutusele ja nõnda hakkas see peagi sümboliseerima Ukraina võitlust Venemaa Föderatsiooni agressiooni vastu. Sellisena on nimetatud lauset korduvalt kasutatud poliitilises kontekstis ning selleks, et väljendada ja edendada toetust Ukrainale. Selline olukord vastab täielikult väljendi „poliitiline juhtlause“ määratlusele, mille hageja oma hagiavalduses ise esitas, nimelt et seda kasutatakse poliitilises või sotsiaalses kontekstis korduvalt teatava idee või eesmärgi väljendamiseks, et veenda avalikkust või üht selle sihtrühma.

Taotletud kaubamärgis kasutatud väljendit on väljaspool kaubandusvaldkonda väga laialdaselt kasutatud ja asjaomane avalikkus seostab seda paratamatult vahetult selle kontekstiga. Nimelt hakkas taotletud kaubamärgis kasutatud väljend väga kiiresti sümboliseerima Ukraina võitlust Venemaa agressiooni vastu, see sümbol seostub teatava Ukraina relvajõudude sõduriga ja seega Ukrainaga. Võttes arvesse nimetatud sündmuse meediakajastuse ulatust, seostub kõnealune väljend selle hiljutise ajaloolise hetkega, mis on ELi keskmisele tarbijale hästi teada.

Selle kohta tõdes Üldkohus, et appellatsioonikoda ei rikkunud õigusnormi, kui ta leidis, et üldpõhimõtte, mille kohaselt ei ole asjaomane avalikkus eriti tähelepanelik tähise suhtes, mis tema silmis ei viita kohe algusest asjaomase kauba või teenuse päritolule, kuna ta ei tajuks ega mäletaks seda kaubamärgina, on kohaldatav ka tähistele, mille põhisõnum on poliitiline.

Võttes aga arvesse kaubamärgi peamist ülesannet – näidata sellega kaitstud kauba või teenuse päritolu – ei suuda tähis seda ülesannet täita, kui keskmine tarbija ei näe sellega

¹⁷ Täpsemalt tähistas taotletud kaubamärk kaupu ja teenuseid, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe klassidesse 9, 14, 16, 18, 25, 28 ja 41.

¹⁸ EUIPO esimese appellatsioonikoja 1. detsembri 2023. aasta otsus (asi R 438/2023-1).

kokku puutudes mitte viidet kaupade või teenuste päritolule, vaid üksnes poliitilist sõnumit.

Põhjendamiskohustuse kohta märkis Üldkohus, et kui sama keeldumispõhjus esitatakse kaupade või teenuste kategooria või rühma kohta, võib pädev ametiasutus piirduda üldise põhjendusega, mis hõlmab kõiki asjaomaseid kaupu või teenuseid. Tõsi, kohtupraktikas on täpsustatud, et see võimalus on ainult seoses kaupade ja teenustega, mille vahel on piisavalt otsene ja konkreetne seos, et moodustada piisavalt homogeenne kauba- või teenusekategooria või -rühm. Ent ta märkis siiski, et kui hinnatakse, kas kaupade ja teenuste vahel on piisavalt otsene ja konkreetne seos ning kas need moodustavad piisavalt homogeenne kauba- või teenusekategooria või -rühma, tuleb arvesse võtta, et niisuguse tegevuse eesmärk on võimaldada ja hõlbustada *in concreto* selle hindamist, kas kaubamärgi puhul, mille kohta registreerimistaotlus on esitatud, esineb mõni absoluutne keeldumispõhjus või mitte. Niisiis tuleb asjaomased kaubad ja teenused ühte või mitmesse rühma või kategooriasse jaotada eelkõige nende ühiste omaduste põhjal, mis on asjakohased selle analüüsimisel, kas taotletud kaubamärgi registreerimisest vastavate kaupade ja teenuste jaoks tuleb teatava absoluutse keeldumispõhjuse alusel keelduda. Järelikult tuleb seda hinnata *in concreto* iga registreerimistaotluse läbivaatamisel ja vajaduse korral seoses iga absoluutse keeldumispõhjusega, mis võib kohaldatavaks osutuda.

Kõnealusel juhul leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuses, et asjaomane avalikkus ei taju taotletud kaubamärki kaubandusliku päritolu tähisena. Lisaks täpsustas ta, et taotletud kaubamärgis sisalduvat väljendit tõlgendatakse eelkõige poliitilise sõnumina ning et niimoodi tajutakse seda kõigi selle kaubamärgiga hõlmatud kaupade või teenuste puhul. Sellest tulenevalt leidis apellatsioonikoda, et arvestades absoluutset keeldumispõhjust, millega asjaomase kaubamärgi registreerimine tema seisukoha põhjal vastuolus on, moodustavad taotletud kaubamärgiga hõlmatud kaubad ja teenused piisavalt homogeenne rühm.

Kuna apellatsioonikoda leidis õigesti, et asjaomane avalikkus ei taju taotletud kaubamärki mitte kaubandusliku päritolu tähisena, vaid poliitilise sõnumina, mis toetab Ukraina võitlust Venemaa Föderatsiooni sõjalise agressiooni vastu, võib ta õiguspäraselt koondada kõik taotletud kaubamärgiga hõlmatud kaubad ja teenused ühte kategooriasse, kuigi nende olemuslikud omadused on erinevad.

Võttes arvesse taotletud kaubamärgi eripära ja asjaolu, et asjaomane avalikkus tajub seda seoses kõigi registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade ja teenustega identselt, asus Üldkohus seisukohale, et apellatsioonikoda ei teinud hindamisviga, kui ta leidis, et kõnealused kaubad ja teenused kuuluvad ühte ja samasse rühma, millele tuleb ühtmoodi kohaldada tema poolt aluseks võetud keeldumispõhjust, ning ta järeldas õigesti, et taotletud kaubamärgil puudub määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses eristusvõime.

10. septembri 2025. aasta kohtuotsus BVG vs. EUIPO (meloodia kõla), T-288/24, [EU:T:2025:847](#)

Euroopa Liidu kaubamärk – Meloodia kõlas seisneva Euroopa Liidu kaubamärgi taotlus – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b

Üldkohus tühistas oma otsusega EUIPO apellatsioonikoja otsuse¹⁹ põhjendusel, et viimane ei hinnanud määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b arvestades õigesti teatava meloodia kõlas seisneva niisuguse helitähise eristusvõimet, mille registreerimist ELi kaubamärgina taotleti.

Hageja Berliner Verkehrsbetriebe (BVB) esitas taotluse registreerida teatavate transporditeenuste²⁰ jaoks kaubamärgi, mis seisneb meloodia kõlas. Kui kontrollija oli selle taotluse tagasi lükanud, esitas hageja EUIPO-le kaebuse.

Apellatsioonikoda leidis, et taotletud kaubamärgil puudub eristusvõime. Kuna taotletud kaubamärk oli kaks sekundit vältav helitähis, mis seisnes lihtsalt nelja eri tajutava heli jadas, oli see nii lühike ja lihtsakoeline, et see polnud vähimalgi määral ilmekas ega tarbijatele sellega tähistatud teenuste kaubandusliku päritolu tähisena äratuntav. Seda oleks tajutud lihtsalt funktsionaalse helielemeendina, mille eesmärk on püüda kuulajaskonna tähelepanu.

Hageja esitas selle rahuldamata jätmise otsuse peale Üldkohtule hagi.

Üldkohtu hinnangul leidis mitu asjaolu, mille põhjal võis järeldada, et sellised taotletud kaubamärgi omadused nagu kestus ja ilmekus annavad pigem alust tuvastada määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b ja seda puudutava kohtupraktika tähenduses eristusvõime olemasolu, mitte selle puudumise.

Esiteks märkis ta kõne all oleva majandussektori tavade kohta, et on üldteada, et transpordisektoris tegutsevad ettevõtjad kasutavad üha enam „kõlle“, st lühikesi helilisi motiive, et kujundada kaubamärgiga seotud kaupade ja teenuste heliline identiteet – kaubamärgi visuaalse identiteedi heliline vaste –, mis oleks avalikkusele äratuntav. Nende kõllidega saab püüda kuulajaskonna tähelepanu keskkonnas, mis võib vahel olla mürarikas – nagu lennujaama ootesaalid või raudtee- ja bussijaamade platvormid –, et juhatada sisse või täiendada avalikkusele ette mängitavaid reklaame või sinna juurde kuuluvate teenuste kohta käivaid sõnumeid.

Teiseks märkis ta, et meloodia kõlal, milles taotletud kaubamärk seisneb, ei ole vastava kaubamärgiga hõlmatud teenustega otsest seost ning asjaomane kõla ei ole nähtavasti tingitud tehnilistest või funktsionaalsetest kaalutlustest. Samuti ei ole tõendatud, et vastava meloodia kõla on juba avalikkusele teada, ning see lubab eeldada, et tegemist on algupärase teosega. Selles kontekstis võib järeldada, et asjaomase meloodia kõla on pigem mõeldud toimima kui kõll, see tähendab lühike, lõov ja niisugusena meelde jääv

¹⁹ EUIPO viienda apellatsioonikoja 2. aprilli 2024. aasta otsus (asi R 2220/2023 5).

²⁰ Need teenused, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe klassi 39 ning vastavad järgmisele kirjeldusele: „transport; reisijate vedu; kaupade pakendamine; kaupade ladustamine; huvireiside transpordi korraldamine“.

helijada. Selline hinnang leiab kinnitust ka EUIPO otsustuspraktikast ja suunistest helimärkide kohta, millest on võimalik lähtuda.

Võttes arvesse taotletud kaubamärgi omadusi, nagu kestus, kasutatud meloodia ja tajutavad helid, ning mitmesugust EUIPO antud teavet selle kohta, milline on nende omaduste roll selle helimärgi eristusvõime hindamisel, mille registreerimist taotletakse, oli apellatsioonikoja hinnang ekslik, arvestades nii asjaomase sektori tava kui ka taotletud kaubamärgi iseloomulikke tunnuseid. Ei taotletud kaubamärgi kestus ega väidetav lihtsus või lihtsakoelisuus – mis ei takista olemuslikult vastava meloodia äratundmist – ei ole takistused, millega iseenesest oleks eristusvõime puudumine tõendatud.

Kolmandaks leidis Üldkohus, et apellatsioonikoda tegi vea, kui ta leidis, et taotletud kaubamärgil on pelgalt funktsionaalne roll ning et transpordivahendites on tavapärane edastada valjuhääldis enne teadaandeid lühike helide jada, et äratada reisijates tähelepanu. Isegi kui eeldada, et arvestada tuleb taotletud kaubamärgi ühe võimaliku kasutusviisiga, see tähendab, selle kasutamisega jaamas vastava transporditeenuse kohta teadaannete esitamiseks, ei takista selline kasutusviis isegi siis, kui sellel on funktsionaalne roll, taotletud kaubamärki kuidagi täitmast vastava teenuse kaubandusliku päritolu tähistamise ülesannet.

Muude taotletud kaubamärgiga hõlmatud teenuste kohta, mis ei ole otse seotud transpordi, vaid sellega seotud aspektidega, asus Üldkohus neljandaks seisukohale, et apellatsioonikoja kaalutluste põhjal on esiteks raske mõista, milliste taotletud kaubamärgiga hõlmatud teenuste aspektidega saab tähist moodustava meloodia kõla seostada, ja teiseks, mille poolest räägib kaubamärgina registreerimise kahjuks asjaolu, et taotletud helitähist saab kasutada nende teenuste reklaamimisel.

Neid kaalutlusi arvestades järeldas Üldkohus, et apellatsioonikoda ei hinnanud taotletud kaubamärgi eristusvõimet õigesti.

3. Kirjeldavad kaubamärgid

23. oktoobri 2003. aasta kohtuotsus (täiskogu), Siseturu Ühtlustamise Amet vs. Wrigley, C-191/01 P, [EU:C:2003:579](#)

Apellatsioonkaebus – Ühenduse kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 40/94 – Registreerimisest keeldumise absoluutne põhjus – Eristusvõime – Kaubamärgid, mis koosnevad üksnes kirjeldavatest märkidest või tähistest – Sõna „Doublemint“

Wm Wrigley Jr. Company (edaspidi „Wrigley“) esitas 1996. aastal ühtlustamisametile taotluse, et sõna *Doublemint* registreeritaks närimiskummi jaoks ühenduse kaubamärgina.

Kui ühtlustamisemeti kontrollija oli selle taotluse tagasi lükanud, esitas Wrigley apellatsioonikojale kaebuse. Apellatsioonikoda jättis selle siiski rahuldamata põhjendusel, et sõna *Doublemint*, mis on saadud kahe ingliskeelse sõna kombineerimisega ilma neile väljamõeldud või kujutluslikke osi lisamata, kirjeldab teatavaid närimiskummi omadusi, konkreetsel juhul nende mündisisaldust ja -maitset, ning määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c alusel ei saa seda seetõttu ühenduse kaubamärgina registreerida.

Hagi, mille Wrigley eelviidatud otsuse peale Üldkohtule esitas, rahuldati. Üldkohus järelendas, et närimiskummi kohta kasutataval sõnal *Doublemint* on mitmeti mõistetav ja sugestiivne tähendus, mida saab mitmel eri viisil tõlgendada, ning et asjaomane avalikkus ei saa seda vahetult ja pikemalt mõtlemata tajuda mõne asjaomaste kaupade omaduse kirjeldusena. Kuna see sõna ei ole üksnes kirjeldav, ei saanud Üldkohtu hinnangul selle sõna registreerimisest keelduda.

Euroopa Kohus rahaldas selle kohtuotsusega apellatsioonkaebuse, mille ühtlustamisamet oli Üldkohtu otsuse peale esitanud, ning tühistas Üldkohtu otsuse.

Kõigepealt viitas ta määrusele nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta, mille artikli 7 lõike 1 punkti c kohaselt ei registreerita kaubamärke, „mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi“.

Järgmiseks märkis Euroopa Kohus, et selleks, et ühtlustamisamet saaks selle artikli alusel registreerimisest keelduda, ei ole vaja, et märgid ja tähised, mis moodustavad asjaomases sättes nimetatud kaubamärgi, oleksid registreerimistaotluse esitamise ajal taotlusega hõlmatud kaupade või teenuste või nende omaduste kirjeldamiseks tegelikult kasutusel. Nagu näitab ka selle sätte sõnastus, piisab, kui selliseid märke ja tähiseid võidakse sellisel eesmärgil kasutada. Sõnalise tähise registreerimisest tuleb kõnealuse sätte alusel seega keelduda, kui see osutab vähemalt ühes oma võimalikus tähenduses asjaomaste kaupade või teenuste omadusele.

Viimaks täpsustas Euroopa Kohus, et kui artikli 7 lõike 1 punkti c tõlgendataks nii, et see ei võimalda registreerida selliseid kaubamärke, mis üksnes kirjeldavad neid kaupu või teenuseid, mille kohta registreerimistaotlus on esitatud, või nende omadusi, tähendaks see, et kohaldatud on kriteeriumi, mis ei ole selles sättes ette nähtud, see aga eirab asjaomase sätte ulatust.

12. jaanuari 2005. aasta kohtuotsus Deutsche Post EURO EXPRESS vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (EUROPREMIUM), T-334/03, [EU:T:2005:4](#)²¹

Ühenduse kaubamärk – Sõnamärk EUROPREMIUM – Absoluutne keeldumispõhjus – Kirjeldav kaubamärk – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt c

²¹ Selle kohtuotsuse peale esitatud apellatsioonkaebus kustutati registrist Euroopa Kohtu presidendi 14. detsembri 2005. aasta kohtumäärusega Siseturu Ühtlustamise Amet vs. Deutsche Post EURO EXPRESS (C-121/05 P, [EU:C:2005:767](#)).

Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH esitas ühtlustamisametile taotluse, et registreerida ühenduse kaubamärgina sõnaline tähis EUROPREMIUM. Kui see taotlus oli tagasi lükatud, esitas Deutsche Post EURO EXPRESS kontrollija otsuse peale kaebuse.

Ühtlustamisameti apellatsioonikoda jättis kaebuse rahuldamata põhjendusega, et tarbijad võivad kaubamärki EUROPREMIUM tajuda kui teavet asjaomaste kaupade ja teenuste silmapaistva kvaliteedi ning Euroopa päritolu kohta.

Deutsche Post EURO EXPRESS esitas omakorda Üldkohtule hagi viimati nimetatud otsuse peale, mille Üldkohus tühistas, olles andnud hinnangu küsimusele, kas registreerimistaotluse esemeks olev tähis on kirjeldav²².

Esiteks leidis Üldkohus, et sellise ühenduse kaubamärgi registreerimine, mis koosneb märkidest või tähistest, mida kasutatakse ka reklaamlausetena, kvaliteeditähisena või väljenditena, mis kutsuvad üles selle kaubamärgiga tähistatud kaupu ostma või teenuseid tarbima, ei ole niisuguse sõnakasutuse tõttu iseenesest välistatud, tingimusel et asjaomast kaubamärki on vahetult võimalik tajuda kõnealuste kaupade või teenuste kaubandusliku päritolu tähisena, et asjaomased tarbijad saaksid ilma segiajamise ohuta eristada kaubamärgi omaniku kaupu või teenuseid muu kaubandusliku päritoluga kaupadest või teenustest.

Seda, kas niisugust kaubamärki võidakse tajuda kaupade ja teenuste kaubandusliku päritolu tähisena, tuleb analüüsida määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktist b lähtudes.

Selleks aga, et kuuluda määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis c sätestatud keelu kohaldamisalasse, peab kaubamärk osutama kõnealuste kaupade ja teenuste olulistele omadustele konkreetselt ja objektiivselt, mitte ebamääraselt.

Teiseks tõdes Üldkohus, et ei ole näidatud, et sõnalist tähist EUROPREMIUM, mille registreerimist ühenduse kaubamärgina taotleti peamiselt eri materjalidest valmistatud ning pakkimiseks, ladustamiseks või transportimiseks mõeldud kaupade, reklaamteenuste, ärijuhtimise või sellealase abi ning transpordi- ja laoteenuste jaoks, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe klassidesse 16, 20, 35 ja 39, ning mida keskmine inglise keelt kõnelev tarbija võib mõista teabena, et tegemist on Euroopa päritolu ja kvaliteetsete kaupade või teenustega, saab kasutada kõnealuste kaupade ja teenuste otseseks tähistamiseks määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c mõttes.

Esiteks ei koosne kõnealune tähis elementidest, mis kirjeldaksid taotluses nimetatud kaupu või teenuseid, kuna eesliide „euro” ei tähista neid ei otse ega mõne nende olulise omaduse mainimise kaudu ning „premium” on lihtsalt kiitev sõna, mis võib vihjata omadusele, mida taotleja sooviks oma kaupadele omistada, andmata tarbijatele pakutavate kaupade või teenuste konkreetsetest ja objektiivsetest omadustest ometi teavet.

²² Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c tähenduses.

Teiseks ei ole näidatud, et sõna „EUROPREMIUM“ tervikuna on või võib olla kõnealuste kaupade või teenuste tähistamiseks või iseloomustamiseks üldine või tavaline nimetus.

10. märtsi 2011. aasta kohtuotsus Agencja Wydawnicza Technopol vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-51/10 P, [EU:C:2011:139](#)

Apellatsioonkaebus – Ühenduse kaubamärk – Ainult numbritest koosnev tähis – Taotlus registreerida tähis „1000“ brošüüride, ajakirjade ja ajalehtede jaoks – Väidetavalt kirjeldav tähis – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c kohaldamise kriteeriumid – Ühtlustamisameti kohustus arvestada oma varasemat otsustuspraktikat

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (edaspidi „Technopol“) esitas ühtlustamisametile taotluse registreerida tähis „1000“ ühenduse kaubamärgina brošüüride, ajakirjade ja ajalehtede jaoks. See taotlus lükati siiski tagasi põhjendusega, et tähis „1000“ ei ole eristusvõimeline, vaid asjaomaste kaupade sisu või muid omadusi kirjeldav tähis.

Ühtlustamisameti apellatsioonikoda jättis Technopoli kaebuse kontrollija otsuse peale rahuldamata, leides, et tähis „1000“ võib tähistada Technopoli väljaandeid ja igal juhul ei ole see tähis eristusvõimeline, kuna tarbija tajub seda kui nende väljaannete kiitust, mitte kui nende päritolu tähist.

Seejärel esitas Technopol Üldkohtule hagi, mis jäeti samuti rahuldamata. Euroopa Kohtul, kellele esitati Üldkohtu otsuse peale apellatsioonkaebus – mille ta jättis rahuldamata –, oli võimalus analüüsida tähise kirjeldavuses seisneva absoluutse keeldumispõhjuse kohaldamiskriteeriume.

Esiteks märkis Euroopa Kohus, et iga määruse nr 40/94 artikli 7 lõikes 1 loetletud keeldumispõhjusest tuleb tõlgendada selle aluseks olevat üldist huvi arvestades. Kõnealuse määruse artikli 7 lõike 1 punkti c aluseks olev üldine huvi on tagada, et registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade või teenuste üht või mitut omadust kirjeldavad tähised oleksid kõigile neid kaupu ja teenuseid pakkuvatele majandustegevuses osalejatele vabalt kasutatavad.

Selleks et tagada vaba kasutatavuse eesmärgi täielik realiseerimine, võib ühtlustamisamet määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c alusel registreerimisest keelduda, ilma et see eeldaks, et asjaomast tähist kasutatakse registreerimistaotluse esitamise aja seisuga tegelikult kirjeldusena. Piisab sellest, et vastavat tähist saab kirjeldusena kasutada. Samuti ei sõltu selle keeldumispõhjuse kohaldamine sellest, kas vaba kasutatavuse vajadus on konkreetne, tegelik ja tõsine, ning seega ei ole oluline teada, kui mitmel konkurendil on või võib tekkida huvi kõnealust tähist kasutada. Oluline pole ka asjaolu, et registreerimistaotluses nimetatud kaupade ja teenuste samade omaduste tähistamiseks on ka muid, tavalisemaid tähiseid. Eeltoodust nähtub, et selle määruse artikli 7 lõike 1 punkti c kohaldamine ei eelda, et asjaomane tähis vastaks tavalisele kirjeldusviisile.

Teiseks leidis Euroopa Kohus, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis c osutatud kirjeldaval tähisel puudub ka asjaomase määruse artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses eristusvõime. Samas võib tähisel puududa kõnealuse artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses eristusvõime ka muudel põhjustel kui see, et ta on kirjeldav. Seega kattuvad artikli 7 lõike 1 punkti b ja kõnealuse artikli 7 lõike 1 punkti c kohaldamisalad teatavas ulatuses; sealjuures erineb esimene neist sätetest teisest selle poolest, et ta hõlmab kõiki asjaolusid, mille puhul tähis ei erista ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teise ettevõtja omadest.

Neil asjaoludel tuleb määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 õigeks kohaldamiseks jälgida, et asjaomase artikli 7 lõike 1 punktis c nimetatud keeldumispõhjust kohaldataks üksnes juhul, mida see keeldumispõhjus tõepoolest puudutab.

Kolmandaks märkis Euroopa Kohus, et juhul, mida määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis c sätestatud keeldumispõhjus tõepoolest puudutab, on need, mil kaubamärgina soovitakse registreerida tähist, mis võib näidata taotlusega hõlmatud kaupade või teenuste omadust. Selle määruse artikli 7 lõike 1 punktis c kasutatud sõnadega „sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi“ soovis seadusandja ühest küljest märkida, et sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega tuleb kõiki pidada kaupade ja teenuste omadusteks, ning teisalt täpsustada, et nimetatud loetelu ei ole ammendav, kuna arvesse võib võtta ka muid kaupade ja teenuste omadusi.

Seadusandja valitud sõna „omadus“ rõhutab asjaolu, et selles sättes peetakse silmas üksnes niisuguseid tähiseid, mis näitavad mingit taotlusega hõlmatavate kaupade ja teenuste omadust, mida asjaomasel avalikkusel on kerge ära tunda. Niisiis saab tähise registreerimisest keelduda määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c alusel üksnes juhul, kui on mõistlik eeldada, et sihtrühm peaks seda tõesti mõne niisuguse omaduse kirjelduseks.

Need täpsustused on eriti olulised üksnes numbritest koosnevate tähiste korral. Kuna selliseid tähiseid sarnastatakse üldiselt arvudega, siis tähistavad need kaubanduses näiteks hulka. Selleks et üksnes numbritest koosneva tähise registreerimisest saaks artikli 7 lõike 1 punkti c alusel keelduda põhjendusel, et see tähistab hulka, peab siiski olema mõistlik eeldada, et asjaomase avalikkuse silmis kirjeldab nende numbritega tähistatud hulk taotlusega hõlmatud kaupade või teenuste omadust.

Neljandaks ja viimaseks juhtis Euroopa Kohus tähelepanu sellele, et määruse nr 40/94 artikli 12 punktis b sätestatud eeskiri ei mõjuta olulisel määral selle määruse artikli 7 lõike 1 punkti c tõlgendust. Kõnealuse määruse artikkel 12 puudutab ühenduse kaubamärgi mõju piiranguid, samas kui selle määruse artikkel 7 käsitleb põhjuseid, mille korral keeldutakse tähist kaubamärgina registreerimast.

Asjaolu, et kõnealuse artikli 12 punkt b tagab, et kõik ettevõtjad saaksid kaupade ja teenuste omadusi näitavaid tähiseid vabalt kasutada, ei piira sugugi asjaomase artikli 7

lõike 1 punkti c kohaldamisala. See asjaolu toob hoopis veelgi enam esile, kui tähtis on see, et artikli 7 lõike 1 punktis c sätestatud keeldumispõhjust, mis pealegi on absoluutne, kohaldataks tõesti kõigile tähistele, mis võivad osutada registreerimistaotlusega hõlmatud kauba või teenuse omadustele.

25. oktoobri 2018. aasta kohtuotsus Devin vs. EUIPO – Haskovo (DEVIN), T-122/17, [EU:T:2018:719](#)²³

Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu sõnamärk DEVIN – Absoluutne keeldumispõhjus – Kirjeldavus – Geograafiline nimi – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c)

Haskovo kaubandus- ja tööstuskoda (Bulgaaria) esitas 11. juulil 2014 taotluse, paludes tunnistada kehtetuks ELi sõnamärgi DEVIN, mis kuulus Devin AD-le ning mille EUIPO oli 2011. aastal registreerinud Nizza kokkuleppe klassi 32 kuuluvate kaupade, nimelt alkoholivabade jookide, sealhulgas mineraalvee jaoks.

EUIPO tühistamisosakond rahaldas määruse nr 207/2009²⁴ artikli 7 lõike 1 punktil c põhineva kehtetuks tunnistamise taotluse ja tunnistas vaidlustatud kaubamärgi tervikuna kehtetuks, leides, et kaubamärk koosneb tähisest, mis näitab kauba geograafilist päritolu²⁵. Kaebuse, mille Devin AD selle otsuse peale esitas, jättis EUIPO apellatsioonikoda rahuldamata põhjendusel, et Bulgaaria linn Devin on Bulgaaria laiale avalikkusele ja märkimisväärsele osale naaberriikide, näiteks Kreeka ja Rumeenia tarbijatest tuntud eelkõige kuulsa tervisevete kuurordina ning et sihtrühm seostab selle linna nime klassi 32 kuuluvate kaupade kategooriaga, eriti mineraalveega.

Üldkohus tühistas oma kohtuotsusega EUIPO apellatsioonikoja otsuse ja täpsustas, kuidas hinnata määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti c mõttes geograafilisest nimest koosneva tähise kirjeldavust.

Mis puutub konkreetsemalt märkidesse või tähistesse, mis näitavad taotlusega hõlmatud kaubakategooriate geograafilist päritolu või sihtkohta või teenusekategooriate osutamise kohta, eriti kui see on kohanimi, märkis Üldkohus, et nende vabasse kasutuse jätmine on üldistes huvides ning seda mitte üksnes sellepärast, et need võivad kajastada asjaomaste kaupade ja teenuste liigi kvaliteeti ning muid omadusi, vaid kuna need võivad ka mõjutada mitmel moel tarbijate eelistusi, näiteks seostades kaubad ja teenused kohaga, mis võib äratada positiivseid tundeid.

Selle kohta märkis ta, et esiteks ei registreerita kaubamärgina kohanimi, kui need tähistavad konkreetseid geograafilisi kohti, mis on seoses asjaomaste kaupade või teenuste liigiga maine või tuntuse juba omandanud ja on seega sihtrühma silmis selle

²³ Selle kohtuotsuse peale esitatud apellatsioonkaebus jäeti 11. juuli 2019. aasta kohtumäärusega Haskovo vs. Devin (C-800/18 P, [EU:C:2019:606](#)) rahuldamata.

²⁴ Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1).

²⁵ Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti c tähenduses.

liigiga seotud, ning teiseks ei registreerita kohanimesid, mida võivad ettevõtjad kasutada ning mille kasutamise võimalus tuleb ka neile alles jätta, et nad saaksid asjaomaste kaupade või teenuste geograafilisele päritolule osutada.

Sellegipoolest ei keela määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c põhimõtteliselt kaubamärgina registreerimast kohanimesid, mis on sihtrühma seas tundmatud või vähemalt geograafilise koha tähisena tundmatud, või ka nimesid, mille puhul ei ole tähistatava koha iseloomust tulenevalt tõenäoline, et huvitatud isikud võiksid arvata, et asjaomane kauba- või teenusekategooria pärineb sellest kohast.

Sellise tähise kirjeldavuse hindamise kohta märkis Üldkohus, et EUIPO peab selle käigus välja selgitama, kas kohanimi on sihtrühma seas tuntud kohatähisena. Lisaks on tarvis, et vaidlusalune nimi seonduks sihtrühma silmis asjaomase kauba- või teenuseliigiga ka praegu või oleks vähemalt mõistlik eeldada, et selline nimi võib sihtrühma silmis viidata selle kauba- või teenuseliigi geograafilisele päritolule. Kontrolli raames tuleb eriti võtta arvesse vaidlustatud kohanime tuntuse astet sihtrühma seas ning sellega tähistatava koha ja asjasse puutuvate kaupade või teenuste liiki.

Konkreetsel juhul leidis Üldkohus, et sõnamärk DEVIN ei kirjelda Bulgaaria naaberriikide, nimelt Kreeka ja Rumeenia, ega muude liidu liikmesriikide, välja arvatud Bulgaaria keskmise tarbija silmis geograafilist päritolu.

Kuigi kohanimi Devin on Bulgaaria sihtrühma seas tuntud, on kohanimi Devin muude liidu liikmesriikide sihtrühma seas kas üldse või vähemalt kohatähisena tundmatu.

Ainuüksi asjaolust, et interneti otsingumootorid annavad otsingutulemuseks Devini linna, ei piisa tõendamiseks, et see koht on märkimisväärsele osale Kreeka ja Rumeenia asjaomasest avalikkusest teada. Asjaolu, et väikelinnal on interneti otsingumootorites arvestatav turismisihtkoha maine, ei ole iseenesest piisav, et tõendada selle väikelinna tuntust asjaomase avalikkuse seas välismaal. Keskmine mineraalvee ja -jookide tarbija liidus ei ole nimelt geograafia ja turismivaldkonna spetsialist. Keskendudes Bulgaariat või Devinit külastavatele välisturistidele, eelkõige Kreeka ja Rumeenia turistidele, ei võtnud apellatsioonikoda arvesse kogu asjaomast avalikkust ehk liidu keskmist tarbijat, eelkõige Kreeka ja Rumeenia tarbijat, vaid võttis ekslikult arvesse asjaomase avalikkuse väikest või lausa imeväikest, igatahes mitte märkimisväärset osa, keda ei saa pidada kohtupraktika mõttes asjaomase avalikkuse esindamiseks piisavalt representatiivseks. Kokkuvõttes kohaldas apellatsioonikoda vääralt kriteeriumi, mistõttu ta hindas ekslikult seda, kuidas asjaomane avalikkus sõna „devin“ tajub.

Seoses kohanime Devin vaba kasutatavusega tuleb arvesse võtta, et nime Devin on lubatud kirjeldavalt kasutada, et reklaamida seda linna kui turismisihtkohta. Määruses nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta on isegi sellise kaubamärgiga antava ainuõiguse määratluses ette nähtud tagatised, mille eesmärk on kaitsta kolmandate isikute huve. Devini linna nimi jääb kolmandatele isikutele vabalt kasutatavaks ning seda mitte üksnes kirjeldava kasutuse jaoks, näiteks turismi edendamiseks selles linnas, vaid ka eristava tähisena, kui kasutamine ei ole „põhjuseta“ ja puudub segiajamise tõenäosus,

mistõttu on määruse nr 207/2009 artiklite 8 ja 9 kohaldamine välistatud. Üldist huvi, et selline kohanimi nagu kuurortlinna Devini nimi jääks vabalt kasutatavaks, saab seega kaitsta selliste nimede kirjeldava kasutuse lubamisega ja vaidlustatud kaubamärgi omaniku ainuõigust piiravate meetmetega, ilma et asjaomase kaubamärgi peaks tühistama.

7. mai 2019. aasta kohtuotsus Fissler vs. EUIPO (vita), T-423/18, [EU:T:2019:291](#)

Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu sõnamärgi vita taotlus – Absoluutsed keeldumispõhjused – Eristusvõime puudumine – Kirjeldavus – Mõiste „omadus“ – Värvuse nimetus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c

7. mai 2019. aasta otsusega Fissler vs. EUIPO (vita) (T-423/18) tühistas Üldkohus EUIPO otsuse, millega keelduti Euroopa Liidu kaubamärgina registreerimast sõnalist tähist „vita“ selliste kaupade jaoks nagu toidutöötlusmasinad, elektrilised survekeetjad ja majatarbed. Kõnealusel juhul oli EUIPO asjaomase kaubamärgi registreerimisest klassidesse 7, 11 ja 21 kuuluvate kaupade (eelkõige elektrilised toidutöötlusmasinad, elektrilised survekeetjad ja majatarbed) jaoks keeldunud põhjendusel, et see on kirjeldav ning sellel puudub eristusvõime (määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid c ja b). Muu hulgas oli ta seisukohal, et kuna taotletud kaubamärk on rootsikeelne sõna (*vita* on määrav ja mitmusevorm sõnast *vit*, mis tähendab rootsi keeles „valge“), siis on asjaomane avalikkus rootsi keelt kõnelev Euroopa Liidu avalikkus. Sisuliselt tugines EUIPO hinnangus, et taotletud kaubamärk on kirjeldav, kahele põhjendusele. Esiteks on asjaomased kaubad üsna sageli, kuigi mitte kõige sagedamini saadaval valgena. Teiseks kutsutakse neid kaupu rootsi keeles tihti kui *vitvaror* (valged kaubad).

Seoses küsimusega, kas asjaomaste kaupade valmistamisel on valge värvuse kasutamine enam või vähem tavapärane, tuli Üldkohtul kontrollida, kas sellist kasutamist võib kohtupraktika tähenduses pidada nende kaupade omaduseks. Üldkohus tõi esile, et tähise registreerimisest saab selle kirjeldava laadi tõttu määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti c alusel keelduda üksnes siis, kui on mõistlik eeldada, et asjaomane avalikkus peab seda tõesti mõne niisuguse omaduse kirjelduseks. Kuigi ei oma tähtsust, kas selline omadus on kaubanduslikus mõttes oluline või teisejärguline, peab omadus selle artikli tähenduses siiski olema objektiivne ning kauba või teenuse laadist tulenev ning asjaomase kauba või teenuse jaoks olemuslik ja kestav.

Kõnealusel juhul tuvastas Üldkohus, et valge värvus ei ole asjaomaste kaupade (nagu toidutöötlusmasinad, elektrilised survekeetjad ja majatarbed) olemuslik ja nende laadist tulenev omadus, vaid on puhtalt juhuslik ja üksikjuhuline, mis võib olenevalt olukorrast esineda üksnes teataval mürdosal neist kaupadest ning igal juhul puudub sellel otsene ja vahetu seos nende olemusega. Nimelt on asjaomased kaubad saadaval paljudes värvitoonides, mille hulgas valge esineb, aga ei domineeri. Pelgale asjaolule, et asjaomased kaubad on enam-vähem tavapäraselt saadaval muude värvitoonide seas ka valgena, ei ole vastu vaieldud, kuid see jääb tähtsusetuks, kuna kohtupraktika kohaselt ei

ole mõistlik asuda seisukohale, et ainuüksi selle asjaolu tõttu peab asjaomane avalikkus valget värvust mõne nende kaupade olemusliku ja laadist tuleneva omaduse kirjelduseks. Seega ei kirjelda sõna *vita* asjaomaste kaupade omadust ning järelikult ei ole määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktis c ette nähtud keeldumispõhjus sellele kohaldatav.

Lisaks märkis Üldkohus, et määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b aluseks olev üldine huvi, mille kohaselt on eristusvõimeta kaubamärgi registreerimine välistatud, on seotud tarbijate kaitsega, võimaldades viimastel ilma segiajamise ohuta tuvastada kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste päritolu kooskõlas selle peamise ülesandega, mis on päritolu tähistamine, samas kui üldise huvi puhul, millel põhineb artikli 7 lõike 1 punkt c, millega on keelatud kirjeldava kaubamärgi registreerimine, on põhirõhk konkurentide kaitsel riski eest, et üksainus ettevõtja monopoliseerib selliseid kaupu ja teenuseid kirjeldavad tähised. Seega ei ole kaubamärk, mis kaupu ei kirjelda, nagu käesoleval juhul, sellepärast veel kaupu eristav.

Leides, et asjaomane avalikkus ei saa taotletud kaubamärgist aru nii, et tegemist on pelgalt objektiivse sõnumiga, et asjaomased kaubad on saadaval valges värvuses, vaid pigem tajub avalikkus seda teabena kaupade päritolu kohta, järeldas Üldkohus sisuliselt, et nimetatud kaubamärk on eristav.

Kõike eeltoodut arvesse võttes nõustus Üldkohus mõlema väitega ja tühistas EUIPO otsuse.

16. juuli 2025. aasta kohtuotsus Iceland Foods vs. EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) jt (ICELAND), T-105/23, [EU:T:2025:729](#)

Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu sõnamärk ICELAND – Absoluutne kehtetuks tunnistamise põhjus – Kirjeldavus – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c)

Üldkohus otsustas oma kohtuotsustes selle üle, kas kaks Euroopa riigi nime (ICELAND) sisaldavat tähist on kirjeldavad, ning jättis EUIPO laiendatud apellatsioonikoja otsuste peale esitatud hagid rahuldamata põhjendusel, et need tähised kirjeldavad nendega hõlmatud kaupade ja teenuste geograafilist päritolu või omadusi.

Hageja Iceland Foods Ltd esitas 19. aprillil 2002 EUIPO-le mitme kauba ja teenuse jaoks sõnalise tähise „ICELAND“ registreerimise taotluse ja 12. veebruaril 2013 kujutistähise „Iceland“ registreerimise taotluse. Seejärel esitati EUIPO tühistamisosakonnale teatavate nende kaubamärkidega hõlmatud kaupade ja teenustega²⁶ seoses kaks kõnealuste kaubamärkide kehtetuks tunnistamise taotlust. Tühistamisosakond rahuldaski kehtetuks tunnistamise taotlused nii kõigi asjaomaste kaupade kui ka teenuste suhtes.

²⁶ Need kaubad ja teenused kuuluvad Nizza kokkuleppe klassidesse 7, 11, 16, 29–32 ja 35 ning klassidesse 29, 30 ja 35.

Seejärel esitas hageja tühistamisosakonna kummagi otsuse peale kaebuse. Laiendatud apellatsioonikoda jättis 15. detsembri 2022. aasta otsustega (edaspidi „vaidlustatud otsused“) need kaebused rahuldamata. Ta leidis, et asjaomane avalikkus, see tähendab inglise keelt kõnelev Euroopa Liidu lai avalikkus, tajub vaidlustatud kaubamärke kui viidet sellele, et nendega tähistatud kaup ja teenused pärinevad Islandilt, ja et neid tuleb pidada kirjeldavaks²⁷. Olles nentunud, et selleks, et tähiseid ei saaks ELi kaubamärgina registreerida, piisab, kui kohaldatav on üks absoluutsetest keeldumispõhjustest, asus laiendatud apellatsioonikoda seisukohale, et kui vaidlustatud kaubamärke peaks vaja olema hinnata ka nende eristusvõime²⁸ seisukohast, siis leitaks igal juhul paratamatult, et neil puudub eristusvõime.²⁹

Seepeale vaidlustas hageja mõlemad vaidlustatud otsused Üldkohtus.³⁰

Üldkohus märkis kõigepealt, et kohanime registreerimine kaubamärgina on välistatud kahel juhul. Esiteks ei registreerita kohanimesid kaubamärgina, kui need tähistavad konkreetseid geograafilisi kohti, mis on seoses asjaomaste kaupade või teenuste liigiga maine või tuntuse juba omandanud ja on seega sihtrühma silmis asjaomase liigiga seotud. Teiseks ei registreerita kohanimesid, mida võivad kasutada ettevõtjad ning mille kasutamise võimalus tuleb samuti neile alles jätta, et nad saaksid osutada asjaomaste kaupade või teenuste geograafilisele päritolule.

Lisaks sedastas Üldkohus, et vaidlustatud kaubamärkide kirjeldavuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, näiteks Islandi ja selle omaduste tundmist ning seost kauba- ja teenuseliikide ning vaidlustatud kaubamärkide vahel.

Sellega seoses märkis Üldkohus, et vaidlustatud kaubamärkides kasutatakse sellise Euroopas asuva riigi nime, mis on suhteliselt hõredalt asustatud, kuid mille pindala on suurem kui mõnel liidu liikmesriigil või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) kuuluval riigil.

Niisiis märkis Üldkohus, et sõna *Iceland* on tuttav märkimisväärsele osale asjaomasest avalikkusest, mille moodustab inglise keelt kõnelev liidu lai avalikkus.

Lisaks kinnitas Üldkohus, et tõendid, millele laiendatud apellatsioonikoda tugines, tõendavad esiteks, et Island on keskkonnasõbralik riik, seda eeskätt tänu arvukatele maapõue- ja hüdroelektrijaamadele; teiseks, et Island on populaarne turismisihtkoht, ning kolmandaks, et Island pakub laia valikut kaupu ja teenuseid, mille alal tal on ühtlasi märkimisväärsed ärisuhted EMP osalisriikidega.

²⁷ Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c (hiljem määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c, mis on omakorda asendatud määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktiga c) tähenduses.

²⁸ Eespool viidatud määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b (hiljem eespool viidatud määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b, mis on omakorda asendatud eespool viidatud määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktiga b) tähenduses.

²⁹ Laiendatud apellatsioonikoda jättis hilinenud esitamisest tingitud vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata kehtetuks tunnistamise taotlejate väite, et need kaubamärgid on vastuolus avaliku korraga (määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punkti a (hiljem määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt a, nüüd määruse 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt a) koostoimes määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktiga f (hiljem määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt f, nüüd määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt f) tähenduses). Seega ei analüüsinud seda küsimust ei apellatsioonikoda ega hiljem ka Üldkohus.

³⁰ Kohtuasi *Iceland Foods vs. EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland)* jt (ICELAND)(T-105/23), mis puudutab sõnamärki ICELAND, ja kohtuasi *Iceland Foods vs. EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland)* (T-106/23), mis puudutab kujutismärki Iceland.

Üldkohus märkis ka, et arvesse tuleb võtta kõiki vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäeval esinenud asjaolusid, sealhulgas tulevikuperspektiivi arvestades, ning mitte käsitleda üksnes Islandi mainet, mis tal on asjaomase avalikkuse seas või mis võib tal tulevikus vaidlustatud kaubamärkidega tähistatud kauba ja teenustega seoses tekkida. Lisaks on Islandi eri omadused olulised selle kindlakstegemisel, mil määral võib asjaomase kauba või asjaomaste teenuste geograafiline päritolu olla sihtrühma silmis selle kauba või nende teenuste kvaliteedi või muude omaduste hindamisel oluline. Samadel põhjustel leidis Üldkohus, et laiendatud apellatsioonikoda toimis õigesti, kui ta võttis arvesse majanduslikku jõukust, hinnates sealjuures sisemajanduse koguprodukti, kvalifitseeritud tööjõudu ja ka eri tööstusharude olemasolu, kuna nende kriteeriumide abil võis olla võimalik kindlaks teha, kas Island võib asjaomase kauba ja asjaomaste teenuste geograafilise päritolu kohana omandada tuntuse või maine.

Taimset ja loomset päritolu toidu ning inimtoiduks mõeldud vedelike kohta leidis Üldkohus, et sellise kauba puhul on vaidlustatud kaubamärgid kirjeldavad. Nii tootis ja eksportis Island vaidlustatud kaubamärkide registreerimise kuupäeval sellist kaupa ning võis toota ka muud kaupa, mistõttu võidakse juhul, kui mõnda sellist kaupa turustatakse kas ühe või teise vaidlustatud kaubamärgi all, tajuda seda sellest riigist pärinevana. Lisaks asus Üldkohus seisukohale, et isegi eeldades, et praegu ei moodusta toiduainete eksport Islandilt just kuigi olulist suhtosa tema koguekspordist, ei võimalda see väide seada kahtluse alla kirjeldavat seost kaubamärkide ja asjaomase kauba vahel, kuna see ei võta arvesse seda, et tuleviku perspektiivis on mõistlik oodata, et vaidlustatud kaubamärkide ja asjaomase kauba vahel võib tekkida seos.

Lõpuks tõdes Üldkohus, et laiendatud apellatsioonikoda analüüsis vaidlustatud kaubamärkide kirjeldavust üksikasjalikult kõigi asjaomaste kaupade ja teenuste suhtes. Veel lisas ta kujutismärgi Iceland³¹ kohta, et ei vaidlustatud kaubamärgi tüpograafia ega värvus ei tee seda ebatavaliseks või silmatorkavaks. Kaubamärgi sõnaline osa on kujutatud standardses valgete tähtedega kirjastiilis ilma mingi tüpograafilise eripärata. Kuigi on tõsi, et see on paigutatud punasele, oranžile ja kollasele ristkülikukujulisele taustale, millest jääb kollase ja oranži mõjul mõnevõrra luitunud mulje, on värviline, eriti oranž ja kollane taust, reklaamis ja pakenditel sisuliselt levinud, mistõttu peab tarbija seda kaunistuselemendiks. Neil asjaoludel on vaidlustatud kaubamärgi kujutisosad mõeldud üksnes kõnealuse kaubamärgi sõnalise osa esiletoomiseks ega muuda kuidagi viimati nimetatud osa kirjeldavat sisu.

Seoses määruse nr 40/94 artikli 12 punktiga b,³² mis puudutab kaubamärgi mõju piirangut, millega saab Islandi üksustele tagada võimaluse kasutada nime „Iceland“, tuletas Üldkohus meelde, et selle sätte eesmärk on eeskätt reguleerida küsimusi, mis tekivad, kui registreeritud on selline kaubamärk, mis koosneb tervikuna või osaliselt kohanimest, ja see säte ei anna kolmandatele isikutele õigust niisugust nimetust

³¹ 16. juuli 2025. aasta kohtuotsus Iceland Foods vs. EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23, [EU:T:2025:730](#)).

³² Hiljem määruse nr 207/2009 artikli 12 punkt b, nüüd määruse 2017/1001 artikli 14 punkt b.

kaubamärgina kasutada, vaid tagab üksnes, et kolmandad isikud võivad seda kasutada kirjeldavalt, see tähendab, geograafilise päritolu näitamiseks, tingimusel, et kasutamisel järgitakse ausat tööstus- ja kaubandustava. Pealegi, asjaolu, et määruse nr 40/94 artikli 12 punkt b tagab, et iga ettevõtja võib vabalt kasutada tähiseid, mis näitavad kauba ja teenuste omadusi, ei võimalda tagada selle määruse artikli 7 lõike 1 punkti c aluseks oleva üldise huvi kaitset. Vastupidi, see asjaolu toob veelgi enam esile, kui tähtis on, et määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punktis a koostoimes selle määruse artikli 7 lõike 1 punktiga c sätestatud keeldumispõhjused – mis pealegi on absoluutne – kohaldataks tõepoolest kõigile tähistele, mis võivad näidata mõnda sellise kauba või selliste teenuste omadust, mille jaoks kaubamärk on registreeritud.

4. Kaubamärgid, mis koosnevad üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks

16. märtsi 2006. aasta kohtuotsus *Telefon & Buch vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Herold Business Data (WEISSE SEITEN)*, T-322/03, [EU:T:2006:87](#)

Ühenduse kaubamärk – Hagi vastuvõetavus – Ettenägematu asjaolu – Kehtetuks tunnistamise taotlus – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punkt a – Sõnamärk WEISSE SEITEN – Absoluutsed keeldumispõhjused – Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktid b–d

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH esitas ühtlustamisametile taotluse, et ühenduse kaubamärgina registreerida eri kaupade³³ jaoks sõnaühend „WEISSE SEITEN“. Herold Business Data GmbH & Co. KG esitas taotluse, et see registreering tunnistataks määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktide b–d ja g alusel kehtetuks. Tühistamisosakond rahuldaski nimetatud taotluse osaliselt. Apellatsioonikoda omakorda tunnistas kaubamärgi kehtetuks põhjusel, et klassidesse 9 ja 16 kuuluvate kaupade puhul koosneb see üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud igapäevases keelekasutuses või heauskses ja väljakujunenud kaubandustavas tavapäraseks. Lisaks leidis ta, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c on kohaldatavad ka kõigi asjaomaste kaupade ja teenuste suhtes.

Üldkohus, kellele esitati hagi viimati nimetatud otsuse peale, mille ta jättis rahuldamata, rõhutas kõigepealt, et kaubamärgi tavapärasust saab hinnata üksnes nii, et esiteks lähtutakse kaubamärgiga hõlmatud kaupadest või teenustest, isegi kui asjaomases sättes ei ole neid sõnaselgelt nimetatud, ja teiseks sellest, kuidas sihtrühm kaubamärki tajub. Edasi täpsustas ta viimase kohta, et arvesse tuleb võtta seda, milliseid ootusi saab eeldada asjaomase kaubaliigi keskmiselt tarbijalt, kellena käsitatakse piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikku ja arukat tarbijat. Lõpuks märkis ta, et kui

³³ Tegemist oli Nizza kokkuleppe klassidesse 9, 16, 41 ja 42 kuuluvate kaupadega.

kaubamärk koosneb tähistest või andmetest, mis on muutunud igapäevases keelekasutuses või heauskses ja väljakujunenud kaubandustavas tavapäraseks, ei ole võimalik ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest eristada ning seega ei täida need kaubamärgi peamist ülesannet.

Neid kaalutlusi arvestades leidis Üldkohus, et kõnealusel juhul ei oleks määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis d sätestatud absoluutse keeldumispõhjuse alusel tohtinud sõnaühendit „WEISSE SEITEN“ Nizza kokkuleppe klassidesse 9 ja 16 kuuluvate kaupade jaoks ühenduse kaubamärgina registreerida, kuna on tõendatud, et keskmise saksa keelt kõneleva tarbija jaoks oli sõnaühend „weiße Seiten“ muutunud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäevaks tavapäraseks eraisikute telefonikataloogi üldnimetuseks, mis ei hõlma mitte üksnes paberkandjal, vaid ka elektroonilisi telefonikatalooge.

18. mai 2018. aasta kohtuotsus Mendes vs. EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3), T-419/17, [EU:T:2018:282](#)

Euroopa Liidu kaubamärk – Tühistamismenetlus – Euroopa Liidu sõnamärk VSL#3 – Kaubamärk, mis on kaubanduses muutunud selle kauba või teenuse üldnimetuseks, mille jaoks see on registreeritud – Kaubamärk, mis võib avalikkust eksitada – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punktid b ja c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punktid b ja c)

Actial Farmaceutica Srl-ile kuulus ELi sõnamärk VSL#3 farmaatsiatoodete jaoks. Mendes s.u.r.l. esitas selle kaubamärgi tühistamise taotluse, väites esiteks, et see on menetlusse astuja tegevuse või tegevusetuse tõttu muutunud kaubanduses kõnealuste kaupade üldnimetuseks, ja teiseks, et kaubamärgi kasutamise tulemusel on see muutunud avalikkust eksitavaks. EUIPO tühistamisosakond lükkas selle taotluse tagasi. Nimetatud otsuse peale esitatud kaebuse jättis apellatsioonikoda samuti rahuldamata.

Üldkohus, kellele esitati viimati nimetatud otsuse peale hagi, mille ta jättis rahuldamata, märkis esiteks, et vastavalt Euroopa Kohtu praktikale, mis on analoogia alusel kohaldatav määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti b suhtes, reguleerib see artikkel olukorda, kus kaubamärk ei ole enam võimeline päritolu tähistamise ülesannet täitma. Kaubamärgi mitme eri ülesande hulgas on peamine päritolu tähistamise ülesanne, sest see võimaldab identifitseerida asjaomase kaubamärgiga tähistatud kauba või teenuse konkreetselt ettevõtjalt pärinevana ja seega seda kaupa või teenust teiste ettevõtjate omast eristada. Nimetatud ettevõtja on see, kelle kontrolli all kaupa või teenust turustatakse. Euroopa Liidu seadusandja on kaubamärgi täidetavat päritolu tähistamise ülesannet tunnustanud, sätestades määruse nr 207/2009 artiklis 4, et tähised, mida on võimalik graafiliselt esitada, võivad kaubamärgi moodustada üksnes tingimusel, et selliste tähiste põhjal on võimalik ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest eristada.

Kuigi määruse nr 207/2009 artiklis 7 on loetletud olukorrad, mil kaubamärk ei täida *ab initio* päritolu tähistamise ülesannet, puudutab sama määruse artikli 51 lõike 1 punkt b

olukorda, mil kaubamärgi kasutamine on niivõrd laiaulatuslik, et seda moodustav tähis näitab pigem registreeringuga hõlmatud kaupade või teenuste kategooriat, liiki või laadi, mitte enam teatavalt ettevõtjalt pärinevaid konkreetseid kaupu või teenuseid.

Kaubamärk, mis on muutunud kaubaartikli üldnimetuseks, on seega kaotanud eristusvõime, mistõttu see ei täida enam seda ülesannet. Kaubamärgi omaniku õigused, mis tulenevad määruse nr 207/2009 artiklist 9, võib seega lõppenuks tunnistada, kui asjaomane kaubamärk on esiteks muutunud kaubanduses selle kauba või teenuse üldnimetuseks, mille jaoks see on registreeritud, ja teiseks on selle muutuse tinginud kõnealuse omaniku tegevus või tegevusetus. Tegemist on kumulatiivsete tingimustega.

Teiseks viitas Üldkohus kohtupraktikale, milles on jõutud seisukohale, et kui registreeritud kaubamärgiga tähistatud kauba tarnimises tarbijale või lõppkasutajale osalevad edasimüüjad, siis koosneb sihtrühm, kelle seisukohast tuleb hinnata, kas kaubamärk on muutunud asjaomase kauba üldnimetuseks, kõigist tarbijatest ja lõppkasutajatest ning asjaomase kauba turu tunnusjoontest olenevalt ka kõigist spetsialistidest, kes selle kauba turustamisprotsessis osalevad. Nimelt on kaubamärk müüja ja ostja vahelise suhtlusprotsessi lahutamatu osa. Sellel protsessil saab olla soovitud tulemus ja kaubamärk saab täita oma olemasolu õigustavat ülesannet ainult siis, kui mõlemad suhtluses osalevad pooled saavad kaubamärgi olemusest aru, see tähendab on teadlikud kaubamärgi ülesandest päritolu tähistada. Kui üks või teine neist rühmadest käsitleb kaubamärki üldnimetusena, nurjub kaubamärgi kantava teabe edastamine. Ent isegi kui ostja ei ole teadlik, et tegemist on kaubamärgiga, saab kaubamärk ometi ka siis endiselt päritolu tähistamise ülesannet täita, juhul kui vahendajal on määrava tähtsusega mõju ostja ostuotsusele, nii et tänu tema teadmistele kaubamärgi täidetavast päritolu tähistamise ülesandest on võimalik saavutada teavituspotsessi eesmärk. See on nii, kui vahendaja nõuanded on asjaomasel turul ostuotsuse tegemisel tavaliselt määrava tähtsusega või kui vahendaja teeb ostuotsuse koguni tarbija eest, nagu seda teevad apteekrid ja arstid retseptiravimite puhul.

Seega tuleb vaatamata sellele, et sihtrühm koosneb eeskätt tarbijatest ja lõppkasutajatest, arvesse võtta ka vahendajaid, kellel on oma osa selle hindamisel, kas kaubamärk on üldnimetus. Sellest kohtupraktikast tuleneb, et sihtrühm, kelle seisukohast on vaja hinnata, kas vaidlustatud kaubamärk on kaubanduses muutunud sellega tähistatult turustatava kauba üldnimetuseks, tuleb kindlaks määrata kõnealuse kauba turu tunnusjoontest lähtudes.

5. Tähiseid, mis koosnevad ainult kauba kujust

14. septembri 2010. aasta kohtuotsus (suurkoda) Lego Juris vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-48/09 P, [EU:C:2010:516](#)

Apellatsioonkaebus – Määrus (EÜ) nr 40/94 – Ühenduse kaubamärk – Kauba kuju sobilikkus kaubamärgina registreerimiseks – Legoklotsi pealispinnast ja kahest küljest koosneva ruumilise tähise registreerimine – Selle registreeringu kehtetuks tunnistamine ühe äriühingu taotlusel, kes turustab sama kuju ja mõõtmetega mänguklotse – Nimetatud määruse artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt ii – Tähis, mis koosneb ainult kauba kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks

Äriühing Kirkbi A/S, kelle õigusjärglane on Lego Juris A/S, registreeris ELi kaubamärgina ruumilise tähise, mis seisneb punases legoklotsis. Mega Brands Inc. esitas määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti a alapunkti e alapunktide ii ja iii ning punkti f alusel selle registreeringu kehtetuks tunnistamise taotluse, mille ühtlustamisameti tühistamisosakond rahuldas. Nimetatud otsuse jättis kõigepealt muutmata ühtlustamisameti laiendatud apellatsioonikoda ja seejärel ka Üldkohus³⁴ põhjendusel, et vaidlustatud kaubamärk koosneb üksnes kauba kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks.

Euroopa Kohus, kellele esitati apellatsioonkaebus, mille ta rahuldamata jättis, täpsustas seda, milline ulatus on absoluutsel keeldumispõhjusel, mis puudutab tähiseid, mis koosnevad üksnes kauba kujust,³⁵ ning milliste kriteeriumide alusel seda hinnata.

Esmalt märkis Euroopa Kohus, et tingimus – mille kohaselt kõnealust keeldumispõhjust kohaldatakse kõigi tähiste suhtes, mis koosnevad ainult kauba kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks – on täidetud, kui kõik kuju põhiomadused täidavad tehnilist ülesannet, kusjuures see, et kujul on ka omadusi, mis ei ole põhiomadused ega täida tehnilist ülesannet, ei ole tähtis. Sellises tõlgenduses avaldub idee, et üks või mitu meelevaldset vähetähtsat osa ruumilises tähises, mille kõik põhiomadused määrab tehniline lahendus, mis on asjaomases tähises väljendatud, ei mõjuta järeldust, et see tähis koosneb ainult kauba kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks. Kuna kõnealusest tõlgendusest tuleneb, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunktis ii sätestatud keeldumispõhjust kohaldatakse ainult siis, kui kõik tähise põhiomadused on funktsionaalsed, tagab see tõlgendus, et niisuguse tähise kaubamärgina registreerimisest ei saa selle sätte alusel keelduda, kui asjaomase kauba kujus on mõni oluline mittefunktsionaalne, näiteks kaunistav või kujutuslik osa, mis täidab selles kujus tähtsat rolli.

Teiseks täpsustas Euroopa Kohus, et tingimus, et kauba kuju registreerimisest kaubamärgina võib keelduda üksnes siis, kui see on soovitud tehnilise tulemuse

³⁴ 12. novembri 2008. aasta kohtuotsus Lego Juris vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Mega Brands (punane legoklots), T-270/06, [EU:T:2008:483](#).

³⁵ Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii tähenduses.

saavutamiseks vajalik, ei tähenda, et asjaomane kuju peab olema selle tulemuse saavutamiseks ainuvõimalik. Vastab tõele, et teatud juhtudel võib sama tehnilise tulemuse saavutada eri lahendustega. Nii võib sama tehnilist tulemust olla võimalik saavutada mõne alternatiivse kujuga, millel on teised mõõtmed või muu disain. See asjaolu ei tähenda aga iseenesest, et asjaomase kuju registreerimine kaubamärgina ei mõjuta seda, kas teised majandustegevuses osalejad saavad kujus kätkevad tehnilist lahendust kasutada. Sellega seoses tuleb märkida, et kui kaubamärgina registreeritakse kauba puhtfunktsionaalne kuju, võib see anda kaubamärgi omanikule määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 alusel võimaluse keelata teistel ettevõtjatel mitte ainult sama, vaid ka sarnase kuju kasutamise. Nii tekib oht, et omaniku konkurendid ei saa tervet hulka alternatiivseid kujusid kasutada. Eriti on see nii juhul, kui registreeritakse mitu erinevat puhtfunktsionaalset kaubakuju, mis puhul on oht, et see välistab teistel ettevõtjatel teatavate konkreetse tehnilise funktsiooniga kaupade valmistamise ja turustamise üldse.

Kolmandaks märkis Euroopa Kohus, et tehnilise lahenduse välja arendanud ettevõtja olukorda ei tule kaitsta konkurentide eest, kes viivad turule kauba kuju täpse koopiat, milles on kasutatud täpselt sama lahendust, mitte sel viisil, et asjaomasele ettevõtjale antakse kõnealuses kujus seisnevat ruumilist tähist kaubamärgina registreerides monopol, vaid seda võib olenevalt olukorrast uurida hoopis kõlbatut konkurentsi käsitlevatest normidest lähtudes.

Neljandaks rõhutas Euroopa Kohus, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii korrektne kohaldamine tähendab seda, et asjaomase ruumilise tähise põhiomadused peab nõuetekohaselt tuvastama ametiasutus, kes otsustab selle kaubamärgina registreerimise taotluse üle. Väljendit „põhiomadused“ tuleb mõista nii, et selle all on mõeldud tähise kõige olulisemaid osi. Põhiomadused tuleb tuvastada igal konkreetsel juhul eraldi. Nimelt ei ole eri osadel, millest tähis võib koosneda, mingisugust süstemaatilist hierarhiat. Pealegi võib pädev ametiasutus tähise põhiomadusi otsides tugineda otse tähisest jäävale üldmuljele või kõigepealt uurida üksteise järel kõiki tähise osi. Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunktis ii sätestatud keeldumispõhjuse kohaldatavuse hindamisel võib ruumilise tähise põhiomadused olenevalt juhtumist, eriti selle keerukusest, kindlaks teha kas lihtsalt asjaomast tähist visuaalselt analüüsides või vastupidi, hoopis põhjaliku uurimise teel, mille käigus võetakse arvesse hindamiseks vajalikke asjaolusid, näiteks küsitlusi ja ekspertiisi või ka andmeid nende intellektuaalomandiõiguste kohta, mis on seoses asjaomase kaubaga varem antud. Kui tähise põhiomadused on tuvastatud, tuleb pädeval asutusel veel kontrollida, kas kõik need omadused vastavad asjaomase kauba tehnilisele ülesandele. Nimelt ei saa kõnealuse määruse artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii kohaldada, kui kaubamärgi registreerimise taotlus on esitatud sellise kaubakuju kohta, millel on tähtis mittefunktsionaalne, näiteks kaunistav või kujutuslik osa. Niisugusel juhul saavad konkurentidest ettevõtjad hõlpsasti kasutada mõnd samavõrra funktsionaalset alternatiivset kuju, nii et puudub oht, et piiratakse selle tehnilise lahenduse kasutamise võimalusi. Sel puhul saavad kaubamärgiomaniku konkurendid tehnilist lahendust

raskusteta rakendada kaubakujus, millel ei ole sama mittefunktsionaalset osa kui kaubamärgiomaniku omal ja mis ei ole sellega identne ega sarnane.

Viiendaks ja viimaks leidis Euroopa Kohus, et see, kuidas keskmine tarbija tähist eeldatavasti tajub, ei ole määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunktis ii sätestatud keeldumispõhjuse kohaldamisel otsustav asjaolu, vaid võib äärmisel juhul olla pädevale asutusele hindamiseks kasulik asjaolu, kui ta teeb kindlaks tähise põhiomadused.

6. oktoobri 2011. aasta kohtuotsus Bang & Olufsen vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (kõlari kujutis), T-508/08, [EU:T:2011:575](#)

Ühenduse kaubamärk – Ühenduse ruumilise kaubamärgi taotlus – Kõlari kujutis – Ühtlustamisameti apellatsioonikoja otsust tühistava kohtuotsuse täitmine ühtlustamisameti poolt – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 63 lõige 6 (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 65 lõige 6) – Absoluutne keeldumispõhjus – Tähis, mis koosneb ainult kujust, mis annab kaubale märkimisväärse väärtuse – Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt iii (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt iii)

Bang & Olufsen A/S esitas ühtlustamisametile taotluse registreerida ühenduse kaubamärgina kõlari kujus seisnev ruumiline tähis. Kontrollija lükkas taotluse tagasi põhjendusel, et kaubamärgil puudub eristusvõime, mida see ei ole omandanud ka kasutamise käigus.³⁶ Apellatsioonikoda jättis nimetatud otsuse kõigepealt muutmata, kuid seejärel tühistas Üldkohus selle.³⁷ Asjaomast Üldkohtu otsust järgides apellatsioonikoda esiteks tühistas kontrollija otsuse osas, mis puudutab kaubamärgi eristusvõimet, ja teiseks lükkas ta registreerimistaotluse tagasi põhjendusel, et kõnealune tähis seisneb ainult kujus, mis annab kaubale märkimisväärse väärtuse.

Kui Üldkohtule esitati viimati nimetatud otsuse peale hagi, mille ta jättis rahuldamata, jättes apellatsioonikoja otsuse muutmata ja selgitades seda, kuidas absoluutne keeldumispõhjus, mis seisneb selles, et tähis koosneb määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti iii tähenduses ainult kujust, mis annab kaubale märkimisväärse väärtuse, suhestub eristusvõime omandamisega kasutamise käigus selle määruse artikli 7 lõike 3 tähenduses.

Selle kohta tõstis Üldkohus esile, et tähis, mille suhtes on kohaldatav määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt e, ei saa kunagi sama määruse artikli 7 lõike 3 tähenduses kasutamise käigus eristusvõimet omandada, samas kui see on viimati nimetatud sätte kohaselt võimalik tähiste puhul, mida puudutavad määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktides b–d sätestatud keeldumispõhjused.

Järelikult ei ole juhul, kui tähist määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e aspektist kontrollides tuvastatakse, et üks selles sättes mainitud kriteeriume on täidetud, enam

³⁶ Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b ja artikli 3 tähenduses.

³⁷ 10. oktoobri 2007. aasta kohtuotsus Bang & Olufsen vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (kõlari kuju) (T-460/05, [EU:T:2007:304](#)).

vaja kontrollida sama tähist selle määruse artikli 7 lõike 3 seisukohast, kuna on selge, et seda tähist ei ole võimalik registreerida. Selline kontrollimisvajaduse äralangemine selgitab, miks on kasulik tähist esmalt kontrollida määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e seisukohast juhuks, kui peaks olema võimalik kohaldada mitut lõikes 1 ette nähtud absoluutset keeldumispõhjust, ilma et seda äralangemist saaks siiski tõlgendada nii, et seetõttu on kohustuslik sama tähist esmalt kontrollida määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e seisukohast.

6. Avaliku korra või üldtunnustatud moraali põhimõtete vastuolus olevad kaubamärgid

15. märtsi 2018. aasta kohtuotsus *La Mafia Franchises vs. EUIPO – Itaalia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)*, T-1/17, [EU:T:2018:146](#)

Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu kujutismärk La Mafia SE SIENTA A LA MESA – Absoluutne keeldumispõhjus – Vastuolu avaliku korra või üldtunnustatud moraali põhimõtete vastu – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt f (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt f)

La Honorable Hermandad, SL, kelle õigusjärglane on äriühing La Mafia Franchises, SL, oli ELi kujutismärgi La Mafia SE SIENTA A LA MESA omanik. Itaalia Vabariik esitas taotluse tunnistada see kaubamärk kehtetuks, leides, et see on avaliku korra ja üldtunnustatud moraali põhimõtete vastuolus. EUIPO tühistamisosakond rahuldaski selle taotluse ja apellatsioonikoda jättis selle otsuse muutmata.

Üldkohtule esitati nimetatud otsuse peale hagi, mille ta jättis rahuldamata, andes selgitusi, kuidas hinnata määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti f kohast absoluutset keeldumispõhjust, mis seisneb avaliku korra või üldtunnustatud moraali põhimõtete rikkumises.

Üldkohus märkis kõigepealt, et määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktis f sätestatud absoluutse keeldumispõhjuse aluseks olev üldine huvi on vältida selliste tähistate registreerimist, mille kasutamine liidu territooriumil rikuks avalikku korda või üldtunnustatud moraali põhimõtteid. ELi kaubamärgi registreerimine on selle absoluutse keeldumispõhjusega vastuolus muu hulgas siis, kui kaubamärk on sügavalt solvav.

Järgmiseks märkis ta, et kõnealuse keeldumispõhjuse esinemist hinnates ei saa lähtuda sellest, kuidas tajub kaubamärki see avalikkuse osa, keda miski ei šokeeri, ega ka avalikkuse osa, kes solvub väga kergesti, vaid hinnata tuleb samade kriteeriumide järgi, millest lähtuks keskmise tundlikkus- ja taluvusläävega mõistlik inimene. Lisaks ei saa selle keeldumispõhjuse analüüsimisel võtta asjaomase avalikkusena arvesse üksnes seda avalikkust, kes on taotletud registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenuste otsene sihtrühm. Tuleb nimelt võtta arvesse, et kõnealuse keeldumispõhjusega hõlmatavad

tähised ei šokeeri mitte üksnes avalikkust, kellele selle tähisega tähistatud kaubad ja teenused on suunatud, vaid ka muid isikuid, kes puutuvad nende kaupade ja teenustega juhuslikult oma igapäevaelus kokku, ilma et need neile huvi pakuks.

Samuti toonitas Üldkohus, et liidu territooriumil elav asjaomane avalikkus elab juba määratluse poolest mõne liikmesriigi territooriumil ning tähised, mida võidakse pidada avaliku korra või üldtunnustatud moraalipõhimõtetega vastuolus olevaks, ei ole kõigis liikmesriikides samad, muu hulgas keelelistel, ajaloolistel, sotsiaalsetel ja kultuurilistel põhjustel. Järelikult tuleb kõnealuse absoluutse keeldumispõhjuse kohaldamisel arvestada nii kõigile liidu liikmesriikidele ühiste kaalutlustega kui ka eri liikmesriikide eriomaste asjaoludega, mis võivad nende riikide territooriumil asuva asjaomase avalikkuse taju mõjutada.

Lõpuks täpsustas ta, et kui tähis on eriti šokeeriv või solvav, tuleb seda pidada avaliku korra või üldtunnustatud moraalipõhimõtetega vastuolus olevaks, olenemata sellest, milliste kaupade ja teenuste jaoks see on registreeritud. Pealegi nähtub määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 eri punktidest nende koosmõjus, et neis on silmas peetud asjaomase kaubamärgi olemuslikke tunnuseid, mitte aga kaubamärgitaotleja käitumise asjaolusid.

27. veebruari 2020. aasta kohtuotsus Constantin Film Produktion vs. EUIPO, C-240/18 P, [EU:C:2020:118](#)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikli 7 lõike 1 punkt f – Absoluutne keeldumispõhjus – Kaubamärk, mis on vastuolus üldtunnustatud moraalipõhimõtetega – Sõnamärk „Fack Ju Göhte” – Registreerimistaotluse tagasilükkamine

Constantin Film Produktion esitas EUIPO-le taotluse, et registreerida mitme eri kauba ja teenuse³⁸ jaoks ELi kaubamärgina sõnaline tähis „Fack Ju Göhte”, mis on ka apellandi toodetud Saksa komöödiafilmi pealkiri. Kontrollija lükkas registreerimistaotluse siiski tagasi põhjendusega, et see on avaliku korra ja üldtunnustatud moraalipõhimõtetega vastuolus.³⁹ EUIPO apellatsioonikoda jättis selle tagasilükkava otsuse muutmata ning seejärel tegi sama ka Üldkohus.⁴⁰

Apellatsioonkaebust menetledes tühistas Euroopa Kohus nii Üldkohtu kui ka EUIPO apellatsioonikoja otsuse ning võttis seisukoha üldtunnustatud moraalipõhimõtete mõiste ja määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktis f ette nähtud keeldumispõhjuse hindamise kriteeriumide kohta.

Kõigepealt täpsustas Euroopa Kohus, et kuna mõistet „üldtunnustatud moraalipõhimõtted” ei ole määruses nr 207/2009 määratletud, tuleb seda tõlgendada arvesse võtta selle tavatähendust ja konteksti, milles seda üldiselt kasutatakse.

³⁸ Tegemist oli Nizza kokkuleppe klassidesse 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 ja 41 kuuluvate kaupade ja teenustega.

³⁹ Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti f alusel koostoimes selle määruse artikli 7 lõikega 2.

⁴⁰ 24. jaanuari 2018. aasta kohtuotsus Constantin Film Produktion vs. EUIPO (Fack Ju Göhte) (T-69/17, [EU:T:2018:27](#)).

Tavatähenduses peetakse selle mõiste all silmas ühiskonnas teatud ajal valdavalt kehtivaid põhiväärtusi ja moraalistandardeid, mis võivad aja jooksul muutuda ja paikkonniti varieeruda ning mis tuleb seega kindlaks teha selles ühiskonnas hindamise ajal valdavalt kehtiva sotsiaalse konsensuse alusel, võttes arvesse sotsiaalset konteksti, sealhulgas vajaduse korral sellele omast kultuurilist, usulist või filosoofilist mitmekesisust.

Lisaks märkis Euroopa Kohus, et vastamaks küsimusele, kas tähis, mille registreerimist taotletakse, on üldtunnustatud moraali- ja väärtustega vastuolus, tuleb analüüsida kõiki juhtumi konkreetseid asjaolusid, et teha kindlaks, kuidas asjaomane avalikkus sellist tähist tajuks, kui seda kasutatakse taotlusega hõlmatud kaupade või teenuste jaoks kaubamärgina. Sellega seoses täpsustas Euroopa Kohus, et ei piisa, kui asjaomane tähis väljendab halba maitset, vaid uurimise ajal peab asjaomane avalikkus tähist tajuma nii, et see läheb vastuollu ühiskonnas samal ajal valdavalt kehtivate põhiväärtuste ja moraalistandarditega. Et teha kindlaks, kas see on nii, tuleb võtta aluseks keskmise tundlikkus- ja taluvusläävega mõistliku inimese tajupilt, arvestades konteksti, milles kaubamärgiga tõenäoliselt kokku puututakse, ning vajaduse korral konkreetsele liidu osale eriomaseid asjaolusid. Siinkohal on asjakohased sellised asjaolud nagu õigusaktid ja haldustavad, avalik arvamus ja vajaduse korral see, kuidas asjaomane avalikkus on sellele tähisele või sarnastele tähistele minevikus reageerinud, ning kõik muud asjaolud, mis võimaldavad asjaomase avalikkuse tajupilti hinnata. Seega ei saa niisugune kontroll piirduda taotletud kaubamärgi või selle teatavate koostisosade abstraktse hindamisega, vaid on vaja tuvastada, et asjaomane avalikkus tajub kõnealuse kaubamärgi kasutamist konkreetsetes ja kaasaegses sotsiaalses kontekstis tõepoolest nii, et see läheb ühiskonna põhiväärtuste ja moraalistandardiga vastuollu. Lisaks tuleb arvesse võtta ka Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 11 ette nähtud sõnavabadust ning seda kinnitab nii määrust nr 207/2009 muutnud määruse 2015/2424⁴¹ põhjendus 21 kui ka määruse 2017/1001 põhjendus 21, millest mõlemas rõhutatakse sõnaselgelt vajadust kohaldada neid määrusi viisil, mis tagab põhiõiguste ja -vabaduste, eelkõige sõnavabaduse täieliku austamise.

Konkreetsemalt käsitletava tähise kohta leidis Euroopa Kohus, et selle hindamisel, kas asjaomane avalikkus tajub filmi pealkirja ja samadest sõnadest koosnevat sõnalist tähist üldtunnustatud moraali- ja väärtustega vastuolus olevana, ei ole selleks, et seda pealkirja võiks pidada oluliseks kontekstiliseks asjaoluks, sugugi vaja, et filmi pealkiri kirjeldaks selle sisu. Isegi kui filmi edu ei tõenda küll automaatselt selle pealkirja ja samadest sõnadest koosneva sõnalise tähise ühiskondlikku vastuvõetavust, on siiski tõsi, et tegemist on vähemalt kaudse tõendiga sellise vastuvõetavuse kohta, mida tuleb hinnata kõiki konkreetse juhtumi puhul olulisi asjaolusid arvestades, et teha konkreetset kindlaks, kuidas vastavat tähist tajutakse selle kasutamise korral kaubamärgina. Neil asjaoludel ja võttes arvesse, et ei olnud esitatud ühtegi konkreetset tõendit, mis võiks usutavalt selgitada, miks saksa keelt kõnelev lai avalikkus tajub vaadeldavat sõnalist tähist nii, et see

⁴¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2424, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta ja komisjoni määrust (EÜ) nr 2868/95 (millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 40/94) ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2869/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate lõivude kohta (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (ELT 2015, L 341, lk 21).

läheb ühiskonna põhiväärtuste ja moraalistandardiga vastuollu, kuigi sama avalikkus ei pidanud üldtunnustatud moraalipõhimõtetega vastuolus olevaks komöödiate pealkirja, mis koosneb samades sõnadest, otsustas Euroopa Kohus, et nii EUIPO apellatsioonikoda kui ka Üldkohus on määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti f valesti tõlgendanud ja kohaldanud.

7. Eksitavad kaubamärgid

13. mai 2020. aasta kohtuotsus SolNova vs. EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker), T-86/19, [EU:T:2020:199](#)

Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu sõnamärk BIO-INSECT Shocker – Absoluutne keeldumispõhjus – Kaubamärk, mis võib avalikkust eksitada – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt g

Oma 30. aprillil 2020 tehtud kohtuotsusega SolNova vs. EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19) tühistas Üldkohus osaliselt EUIPO otsuse põhjendusel, et viimane oli teinud hindamisvea, kui ta leidis, et sõnamärk BIO-INSECT Shocker ei ole biotsiididega seoses eksitav.

Hageja SolNova AG esitas sõnamärgi BIO-INSECT Shocker kehtetuks tunnistamise taotluse seoses kõigi selle kaubamärgiga hõlmatud kaupade, sh biotsiididega, eelkõige põhjusel, et vaidlustatud kaubamärk võib avalikkust vastavate kaupade olemuse või kvaliteedi suhtes eksitada. EUIPO lükkas selle taotluse tagasi, otsustades, et vaidlustatud kaubamärk ei ole avalikkust eksitav, kuna hageja ei ole tõendanud, et kaubamärki saab pidada määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti g tähenduses eksitavaks ning et seda kaubamärki on võimalik mitteeeksitavalt kasutada. Üldkohtule esitatud hakis väitis hageja muu hulgas, et asjaomane avalikkus tajub vaidlusalust kaubamärki ökoloogilise või keskkonnahoidliku kauba tähisena.

Üldkohus viitas kõigepealt oma väljakujunenud kohtupraktikale, mille kohaselt on vaja selleks, et avalikkust eksitavate kaubamärkide registreerimisest määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti g alusel keelduda, et oleks tuvastatud, et tarbijat tegelikult eksitatakse või esineb sellise eksitamise oht.

Olles seejärel viidanud määruse nr 528/2012 sätetele,⁴² milles on määratletud biotsiidi mõiste ja sätestatud selle kauba märgistamise ja reklaami suhtes kohaldatavad nõuded, nentis Üldkohus, et neist sätetest tuleneb, et kui sellisel biotsiidil nagu need biotsiidid, mille jaoks vaidlustatud kaubamärk on registreeritud, on märges, mis jätab mulje, et see kaup on looduslik, ei kahjusta tervist või on keskkonnahoidlik, võib see tarbijat eksitada.

⁴² Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, artikli 3 lõike 1 punkt a, artikli 69 lõike 2 ning artikli 72 lõike 3 (ELT 2012, L 167, lk 1).

Seega piisab asjaolust, kui biotsiidil on sedalaadi märke, et tuvastada piisavalt tõsine tarbija eksitamise oht.

Üldkohus märkis siinkohal, et vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa „bio“ on praeguseks ajaks omandanud suure tähenduslikkuse, viidates üldiselt keskkonnahoidlikkuse, looduslike materjalide kasutamise või ökoloogilistele tootmisviiside ideele.

Nii järeldas Üldkohus, et sõna „bio“ olemasolust biotsiididel piisab, et tuvastada küllaltki tõsine tarbija eksitamise oht.

Lõpetuseks märkis Üldkohus, et vastupidi EUIPO arvamusele ei välista võimalus, et kaubamärki kasutatakse mitteeeksitavalt – isegi kui see võimalus oleks tõendatud –, määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti g rikkumist.

29. juuni 2022. aasta kohtuotsus *Hijos de Moisés Rodríguez González vs. EUIPO – Iirimaa ja Ornu* (La Irlandesa 1943), T-306/20, [EU:T:2022:404](#)⁴³

Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu kujutismärk La Irlandesa 1943 – Absoluutsed kehtetuks tunnistamise põhjused – Kehtetuks tunnistamine EUIPO apellatsioonikodade suurkoja poolt – Esimest korda Üldkohtus esitatud tõendid – Absoluutse kehtetuks tunnistamise põhjuse kontrollimisel aluseks võetav kuupäev – Kaubamärk, mis võib avalikkust eksitada – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt g (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt g) – Pahausksus – Määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b (nüüd määruse 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt b)

Hageja Hijos de Moisés Rodríguez González, SA ostis mitme aastakümne vältel liri võid Ornu Co-operative Ltd-lt ja müüs seda Kanaari saartel (Hispaania) edasi selliste kaubamärkide all, mille üks osa on „la irlandesa“. Pärast selle ärisuhte lõppemist 2011. aastal jätkas hageja kauba müümist samade kaubamärkide all. 2014. aastal registreeris ta EUIPOs mitme eri toidukauba⁴⁴ jaoks ELi kujutismärgi La Irlandesa 1943. Iirimaa ja Ornu Co-operative esitasid EUIPO-le asjaomase kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotluse põhjendusel, et see on eksitav ja selle registreerimist on taotletud pahauskselt.⁴⁵ EUIPO tühistamisosakond lükkas kehtetuks tunnistamise taotluse tagasi. EUIPO apellatsioonikodade suurkoda aga tühistas tühistamisosakonna otsuse ja tunnistas vaidlustatud kaubamärgi kehtetuks. Ta leidis, et registreerimistaotluse esitamise kuupäeva seisuga on asjaomane kaubamärk kõnealuste kaupade geograafilise päritolu suhtes avalikkust eksitav ning selle registreerimist on taotletud pahauskselt.

Hageja esitas Üldkohtule hagi, milles palus apellatsioonikodade suurkoja otsuse tühistada. Üldkohus jättis hagi rahuldamata, asudes seisukohale, et vaidlustatud kaubamärk ei olnud registreerimistaotluse esitamise aja seisuga eksitav, küll aga oli

⁴³ Selle kohtuotsuse peale esitatud apellatsioonkaebus jäeti menetlusse võtmata (8. märtsi 2023. aasta kohtumäärus *Hijos de Moisés Rodríguez González vs. EUIPO*, C-605/22 P, [EU:C:2023:199](#)).

⁴⁴ Tegemist oli selliste kaupadega nagu liha või piimatooted, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe klassi 29.

⁴⁵ Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti g ning artikli 52 lõike 1 punktide a ja b alusel.

hageja selle taotluse esitamise ajal pahauskne. Sealjuures täpsustas Üldkohus mõistete „eksitav kaubamärk“ ja „taotleja pahauskus“ kohaldamise tingimusi kontekstis, kus kaubamärgid osutavad kauba geograafilisele päritolule.

Kõigepealt märkis Üldkohus, et kui hispaaniakeelsed tarbijad, kes moodustavad asjaomase avalikkuse, näevad asjaomastele kaupadele paigutatud vaidlusalust kaubamärki, usuvad nad, et need kaubad pärinevad lirimaalt.

Seejärel rõhutas Üldkohus seoses vaidlustatud kaubamärgi eksitava olemusega, et erinevalt tühistamistaotluse läbivaatamisest,⁴⁶ mille raames on vaja arvesse võtta kaubamärgitaotluse esitamisele järgnenud asjaolusid, näiteks selle kasutamist, tuleb kaubamärgi eksitaval laadil põhineva kehtetuks tunnistamise taotluse⁴⁷ läbivaatamisel tuvastada, et kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähis oli registreerimistaotluse esitamise ajal ise tarbijat eksitav ning selle tähise hilisem kasutamine ei puutu asjasse. Kehtetuks tunnistamise nõude läbivaatamisel tuleb nimelt hinnata, kas kaubamärki ei oleks algusest peale tohtinud registreerida põhjustel, mis olid juba kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäeval olemas, ning hilisemaid asjaolusid saab arvesse võtta üksnes sel kuupäeval esinenud asjaolude selgitamiseks.

Käesoleval juhul pidi apellatsioonikodade suurkoda kontrollima, ega registreerimistaotluse esitamise kuupäeval ei olnud vaidlustatud kaubamärgi taotluses edastatud teabe ja taotluses nimetatud kaupade omaduste vahel vastuolu. Kuna aga vaidlustatud kaubamärgiga hõlmatud kaupade nimekiri ei sisaldanud mingeid andmeid nende geograafilise päritolu kohta ning seega võis see lirimaalt pärinevat kaupa hõlmata, siis ei olnud taotluse esitamise ajal sellist vastuolu, mistõttu oli välistatud järeldus, et kaubamärk oli asjaomase kuupäeva seisuga eksitav. Seega eksis apellatsioonikodade suurkoda, kui ta heitis hagejale ette, et viimane ei piiranud nende kaupade loetelu lirimaalt pärinevate kaupadega. Lisaks ei saanud vaidlusalust kaubamärki pidada registreerimistaotluse esitamise kuupäeva seisuga eksitavaks, kuna hilisemad tõendid, mis ei puudutanud taotluse esitamise ajal esinenud olukorda, ei saanud kinnitada, et kaubamärk on eksitav. Seetõttu tegi apellatsioonikodade suurkoda selles suhtes vea.

Lõpetuseks märkis Üldkohus küsimuse kohta, kas hageja tegutses vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamisel pahauskelt,⁴⁸ et selle küsimuse lahendamiseks võis apellatsioonikodade suurkoda õiguspäraselt tugineda vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevast hilisematele tõenditele – isegi kaubamärgi kasutamisele –, kui need on kaudsed tõendid asjasse puutuval kuupäeval esinenud olukorra kohta.

Esiteks ei olnud märkimisväärne osa kaupu, mida hageja vaidlustatud kaubamärgi all müüs, kõnealusel juhul lirimaalt pärit ega vastanud seega tajupildile, mis asjaomasel avalikkusel neist oli. Kuigi nimetatud asjaolu on kaubamärgi eksitava olemuse kontrollimisel asjassepuutumatu, ei ole see nii hageja pahauskuse analüüsimisel. Kuna

⁴⁶ Määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti c alusel.

⁴⁷ Esitatud määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkti a alusel koostoides selle määruse artikli 7 lõike 1 punktiga g.

⁴⁸ Määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkti b tähenduses.

hispaaniakeelsed tarbijad olid aastakümnete jooksul harjunud, et vaidlustatud kaubamärk on paigutatud lirimaalt pärit võile, võis see neid kaupade geograafilise päritolu suhtes eksitada, kui hageja laiendas selle kaubamärgi kasutamist ka muudele kaupadel kui liri päritolu võile.

Teiseks kinnitavad juhtumid, mil EUIPO ja Hispaania asutused on kõnealuses asjas käsitletava kaubamärgiga sarnaseid kaubamärke kehtetuks tunnistanud või nende registreerimisest keeldunud, et asjaomane avalikkus võis tajuda vaidlusalust kaubamärki nii, nagu see näitaks kaupade liri päritolu. Need juhtumid näitavad samuti, et selle kaubamärgi kasutamine kaupade jaoks, mis ei ole liri päritolu, tekitab selle potentsiaalse eksitavuse suhtes kahtlusi, millest hageja pidi kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäeval tingimata teadlik olema, mis kinnitab tema pahausksust sellel kuupäeval.

Kolmandaks tuleb märkida, et hageja oli võtnud kasutusele äristrateegia, milles ta tekitas seose kaubamärkidega, milles oli osis „la irlandesa“ ning mis olid seotud hageja varasema ärisuhtega Ornu Co-operative'iga, et sellest lõppenud suhtest ja sellega seotud kaubamärkidest endiselt kasu lõigata.

Seetõttu nentis Üldkohus, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine oli ausa tööstus- ja kaubandustavaga vastuolus ning seega järeldas apellatsioonikodade suurkoda õigesti, et hageja tegutses pahauskselt. Kuna juba ainuüksi sellest järelausest piisab tuvastamiseks, et apellatsioonikodade suurkoja otsuse resolutsioon on põhjendatud, jättis Üldkohus hagi rahuldamata.

8. Taotleja pahausksus

12. septembri 2019. aasta kohtuotsus Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret vs. EUIPO, C-104/18 P, [EU:C:2019:724](#)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Absoluutsed kehtetuks tunnistamise põhjused – Artikli 52 lõike 1 punkt b – Pahausksus kaubamärgi taotluse esitamisel

12. septembril 2019 kuulutatud kohtuotsusega Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret vs. EUIPO (C-104/18 P) tühistas Euroopa Kohus Üldkohtu otsuse⁴⁹ ja täpsustas, mida tähendab pahausksus ELi kaubamärgi taotluse esitamisel.

J. Nadal Estebanil olid kuni 2004. aastani ärisuhted ettevõtjaga Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, kellele kuuluvad kujutismärgid KOTON. 25. aprillil 2011 esitas J. Nadal

⁴⁹ Üldkohtu 30. novembri 2017. aasta otsus Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret vs. EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, [EU:T:2017:853](#)).

Esteban taotluse registreerida kujutistähis „STYLO & KOTON“ Euroopa Liidu kaubamärgina Nizza kokkuleppe klassidesse 25, 35 ja 39 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks. Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret esitas vastulause, mis põhines tema kaubamärkidel KOTON, mis on registreeritud klassidesse 18, 25 ja 35 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks; vastulause rahuldati osaliselt ja kaubamärk STYLO & KOTON registreeriti klassi 39 kuuluvate teenuste jaoks. Seejärel esitas Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotluse, tuginedes määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punktile b, mille kohaselt on taotluse esitaja pahauskne tegutsemine kaubamärgi taotluse esitamisel absoluutne kehtetuks tunnistamise põhjus.

EUIPO otsuse, millega jäeti kehtetuks tunnistamise taotlus rahuldamata, jättis Üldkohus muutmata, asudes seisukohale, et tegemist ei saanud olla pahausksusega, kuna puudub identsus või sarnasus, mille tõttu nende kaubamärgiregistreeringute esemeks olevaid kaupu või teenuseid on võimalik segi ajada. Euroopa Kohtule esitati apellatsioonkaebus, mille lahendamisel ta pidi pahausksuse mõistet selgitama.

Kõigepealt täpsustas Euroopa Kohus, et kuigi tavakeele tähenduses eeldab mõiste „pahausksus“ ebaausat meeleseisundit või kavatsust, tuleb seda mõistet tõlgendada ka kaubamärgiõiguse kontekstis, mis kuulub äritegevuse valdkonda. ELi kaubamärki puudutavate eeskirjade eesmärk on eelkõige aidata luua liidus selline süsteem, milles konkurentsi ei moonutata ja milles peab igal ettevõtjal olema võimalik oma kaupade või teenuste kvaliteedile tuginedes endale klientide leidmiseks registreerida kaubamärkidena tähiseid, mis võimaldavad tarbijal ilma segiajamise ohuta tema kaupu või teenuseid muud päritolu kaupadest või teenustest eristada. Seetõttu leidis Euroopa Kohus, et kaubamärk tuleb pahausksuse tõttu kehtetuks tunnistada siis, kui asjakohastest ja ühtelangevatest tõenditest nähtub, et selle kaubamärgi omanik ei esitanud kaubamärgi registreerimise taotlust mitte eesmärgiga osaleda ausalt konkurentsis, vaid kavatsusega kahjustada ausate tavade vastaselt kolmandate isikute huve, või pidamata isegi konkreetset kolmandat isikut silmas, saada ainuõigus muudel eesmärkidel kui need, mis on seotud kaubamärgi ülesannetega, sealhulgas päritolu tähistamise põhiülesandega.

Seejärel asus Euroopa Kohus seisukohale, et 11. juuni 2009. aasta kohtuotsusest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, [EU:C:2009:361](#)) ei tulene, et pahausksust saab tuvastada vaid olukorras, kus siseturul kasutatakse identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks identset või sarnast tähist, mida võib segi ajada tähisega, mille registreerimist taotletakse. Nimelt võib esineda juhtumeid, kus kaubamärgi registreerimise taotlust võib pidada pahauskselt esitatuks, kuigi selle taotluse esitamise ajal ei kasutanud ükski kolmas isik siseturul identsete või sarnaste kaupade jaoks identset või sarnast tähist. Määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkti b alusel esitatud kehtetuks tunnistamise taotluse puhul ei ole sugugi nõutav, et taotluse esitajale kuuluks identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasem kaubamärk. Pealegi, kui ilmneb, et vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise hetkel kasutas kolmas isik vaidlustatud kaubamärgiga identset või sarnast tähist vähemalt ühes liikmesriigis, ei ole tingimata vaja tõendada, et avalikkus võib need tähised omavahel segi ajada. Kui

kolmanda isiku kasutatava tähise ja vaidlustatud kaubamärgi segiajamise tõenäosus puudub või kui kolmas isik ei kasuta vaidlustatud kaubamärgiga identset või sarnast tähist, võivad kaubamärgitaotleja pahausksuse kohta osutada asjakohasteks ja üksteist toetavateks tõenditeks muud konkreetse juhtumi faktilised asjaolud.

Lõpuks sedastas Euroopa Kohus, et Üldkohus ei võtnud igakülgsel hindamisel arvesse kõiki faktilisi asjaolusid, mis olid taotluse esitamise ajal asjakohased, kuigi see hetk oli määrava tähtsusega. Kuna vaidlustatud kaubamärk paluti tervikuna kehtetuks tunnistada, oleks taotlust tulnud hinnata lähtuvalt sellest, millised olid J. Nadal Estebani kavatsused selle kaubamärgi registreerimisel. Seetõttu tühistas Euroopa Kohus vaidlustatud otsuse.

6. juuli 2022. aasta kohtuotsus Zdút vs. EUIPO – Nehera jt (nehera), T-250/21, [EU:T:2022:430](#)

Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu kujutismärk NEHERA – Absoluutne kehtetuks tunnistamise põhjus – Pahausksuse puudumine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt b)

Hageja Ladislav Zdút registreeris 2014. aastal EUIPOs ELi kujutismärgi NEHERA tekstiilkaupade jaoks.

I. Nehera, J.-H. Nehera ja N. Sehnal esitasid 2019. aastal selle kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotluse, tuginedes hageja pahausksusele registreerimistaotluse esitamisel.⁵⁰ Nad tõid esile, et nende vanaisa Jan Nehera asutas 1930. aastatel Tšehhoslovakkias äriühingu, mis turustas rõivaid ja aksessuaare, ta oli registreerinud vaidlustatud kaubamärgiga identse maineka riigisisese kaubamärgi ning kasutas seda. EUIPO teine apellatsioonikoda rahuldaski selle taotluse. Ta asus seisukohale, et hageja kavatses Jan Nehera ja varasema Tšehhoslovakkia kaubamärgi mainet ebaausalt ära kasutada ning seega tegutses hageja vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamisel pahauskselt. Hageja esitas Üldkohtule hagi, paludes EUIPO apellatsioonikoja otsuse tühistada.

Üldkohus tühistas vaidlustatud otsuse ja täpsustas, mida tähendab pahausksuse mõiste olukorras, mil see seisneb kavatsuses kasutada varasema kaubamärgi mainet või mõne isiku nime kuulsust ära.

Kõigepealt märkis Üldkohus, et taotleja pahausksuse hindamisel on võimalik võtta arvesse seda, kuivõrd tuntud oli asjaomane tähis selle registreerimistaotluse esitamise ajal, muu hulgas juhul, kui kolmas isik oli varem selle tähise kaubamärgina registreerinud või seda kasutanud. Asjaolu, et registreerimistaotluses esitatud tähise kasutamine võimaldaks taotlejal kasutada varasema kaubamärgi või tähise või ka kuulsa isiku mainet ära, tõendab nimelt taotleja pahausksust. Hinnates mainekust ja seda, kas mainet on ära kasutatud, käsitatakse asjaomase avalikkusena nende kaupade keskmist tarbijat, mille jaoks vaidlustatud kaubamärk on registreeritud.

⁵⁰ Määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkti b tähenduses.

Seejärel märkis Üldkohus, et tähise või nime maine ärakasutamine on põhimõtteliselt võimalik vaid siis, kui sellel tähisel või nimel on tegelikult ja praegusel ajal teatud maine või kuulsus. Kõnealusel juhul ei olnud aga kuupäeval, mil vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlus esitati, Tšehhoslovakkia varasem kaubamärk ja Jan Nehera nimi enam registreeritud ega kaitstud ning ükski kolmas isik neid rõivaste turustamiseks ei kasutanud ning need ei olnud asjaomase avalikkuse silmis isegi tuntud. Selles kontekstis täpsustas Üldkohus, et taotleja pahauskuse tõendamiseks ei piisa ainuüksi asjaolust, et ta teadis või pidi teadma, et mõni kolmas isik on taotletud kaubamärgiga identset või sarnast kaubamärki minevikus kasutanud.

Veel märkis Üldkohus, et ainuüksi sellest, et asjaomane avalikkus tajub vaidlustatud kaubamärgi ja varasema tähise vahel seost, ei piisa järelduseks, et tegemist on varasema tähise või nime maine ärakasutamisega. Sellega seoses rõhutas ta, et hageja on teinud ise ärilisi jõupingutusi varasema Tšehhoslovakkia kaubamärgi kuvandi taaselustamiseks ja pelk asjaolu, et reklaamimisel viidati sellele kaubamärgile ja selle looja ajaloolisele kuvandile, ei ole ausa tööstus- või kaubandustavaga vastuolus.

Lisaks möönis Üldkohus, et ei saa välistada, et teatud konkreetsetel asjaoludel võib see, kui kolmas isik võtab kunagise tuntud kaubamärgi või kunagise kuulsuse nime uuesti kasutusse, jätta väära mulje järjepidevus- või pärimissuhtest selle kunagise kaubamärgi või isikuga. Eriti võib nii olla siis, kui kaubamärgitaotleja esitleb end asjaomasele avalikkusele varasema kaubamärgi omaniku majandusliku või õigusjärglasena, samas kui varasema kaubamärgi omaniku ja kaubamärgitaotleja vahel pole mingit järjepidevus- ega pärimissuhet. Seda asjaolu võib taotleja pahauskuse tuvastamisel olenevalt olukorrast arvesse võtta. Ent kõnealusel juhul ei olnud hageja Üldkohtu hinnangul üritanud tahtlikult jätta väära muljet tema äriühingu järjepidevus- või pärimissuhtest Jan Nehera äriühinguga.

Lõpuks käsitles Üldkohus hageja väidetavat kavatsust petta Jan Nehera järeltulijaid ja pärijaid ning nende õigusi kuritarvitada. Selle kohta märkis ta, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise ajal ei olnud varasemal Tšehhoslovakkia kaubamärgil ja Jan Nehera nimel enam mingit õiguskaitset. Seetõttu ei olnud tema järeltulijatel ja pärijatel mingit õigust, mille suhtes oleks saanud toime panna pettuse või mida hageja oleks saanud kuritarvitada.

Sellest järeldas Üldkohus, et hageja ei tegutsenud pahauskelt, ja tühistas EUIPO teise apellatsioonikoja otsuse.

9. Eristusvõime omandamine kasutamise käigus

12. detsembri 2002. aasta kohtuotsus eCopy vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (ECOPY), T-247/01, [EU:T:2002:319](#)

Ühenduse kaubamärk – Sõna „ECOPY” – Võimu kuritarvitamine – Kasutamise käigus pärast registreerimistaotluse esitamise kuupäeva omandatud eristusvõime – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõige 3

Äriühing eCopy, Inc, varasema nimega Simplify Development Corporation, esitas ühtlustamisametile sõnamärgi ECOPY registreerimise taotluse kaupade jaoks, mille kirjeldus on „dokumentide elektroonilise skaneerimise ja levitamise tarkvara ning seadmed”. Kontrollija lükkas selle taotluse siiski tagasi põhjendusel, et taotletud kaubamärk lihtsalt kirjeldab asjaomaseid kaupu ja sellel puudub igasugune eristusvõime. Nimetatud otsuse peale esitatud kaebuse jättis apellatsioonikoda samuti rahuldamata.

Kui Üldkohtule esitati selle otsuse peale hagi, lükkas ta selle tagasi, täpsustades, mis kriteeriumide alusel tuleb hinnata kasutamise käigus eristavaks muutumist määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 tähenduses, ning milline ulatus on ühtlustamisameti tehtaval kontrollil.

Üldkohtu hinnangul tuleb määruse nr 40/94 artikli 7 lõiget 3 tõlgendada nii, et kaubamärk peab olema muutunud kasutamise käigus eristavaks enne taotluse esitamist. Järelikult ei oma tähtsust asjaolu, et kaubamärk on muutunud kasutamise käigus eristavaks pärast kaubamärgitaotluse esitamise kuupäeva, kuid enne, kui ühtlustamisamet, nimelt kontrollija või olenevalt olukorrast apellatsioonikoda, on otsustanud, kas esineb absoluutseid keeldumispõhjuseid, mille alusel tuleb selle kaubamärgi registreerimisest keelduda. Sellest tulenevalt ei saa ühtlustamisamet arvesse võtta tõendeid, mis puudutavad kasutamist pärast taotluse esitamise kuupäeva.

Ühtlustamisameti läbiviidava kontrolli kohta märkis Üldkohus, et hinnates, kas ühenduse kaubamärk on kasutamise käigus eristusvõime omandanud, tuleb ühtlustamisametil neid faktilisi asjaolusid, mis võivad taotletud kaubamärgile eristusvõime anda, kontrollida üksnes juhul, kui taotleja on neile tuginenud. Kuigi on tõsi, et erinevalt sellest, mis on sätestatud määruse nr 40/94 artikli 74 lõike 1 lõpuosas suhteliste keeldumispõhjuste kohta, puudub sama määruse nr 40/94 artikli 7 lõikes 3 säte, et ühtlustamisamet (ehk kontrollija või vajaduse korral apellatsioonikoda) peab kontrollimisel piirduma poolte esitatud faktidega, siis juhul, kui kaubamärgitaotleja ei ole väitnud, et kaubamärk on kasutamise käigus eristusvõime omandanud, on ühtlustamisametil sisuliselt võimatu arvesse võtta, et taotletud kaubamärk on selle omandanud. Samuti peab ühtlustamisamet tõendi, mille eesmärk on tõendada taotletud kaubamärgi kasutamise käigus omandatud eristusvõimet, arvesse võtma üksnes siis, kui kaubamärgitaotleja on selle ühtlustamisameti haldusmenetluses esitanud, kuna puudub märkimisväärne

erinevus selle vahel, kas tuginetakse asjaolule, et taotletud kaubamärk on omandanud kasutamise käigus eristusvõime, või esitatakse selle väite kinnituseks tõendeid.

19. juuni 2014. aasta kohtuotsus Oberbank jt, C-217/13 ja C-218/13, [EU:C:2014:2012](#)

Eelotsusetaotlus – Kaubamärgid – Direktiiv 2008/95/EÜ – Artikli 3 lõiked 1 ja 3 – Piirjoonteta punasest värvist koosnev kaubamärk, mis on registreeritud pangateenustele – Tühiseks tunnistamise taotlus – Kasutamise käigus omandatud eristusvõime – Tõend – Arvamusuuring – Aeg, milleks eristusvõime peab kasutamise käigus olema omandatud – Tõendamiskoormis

DSGV-le kuulus piirjoonteta punases värvuses seisnev riigisisene kaubamärk, mis on Saksamaa patendi- ja kaubamärgiametis (Deutsches Patent- und Markenamt, edaspidi „DPMA“) registreeritud pangandusteenuste jaoks. Oberbank esitas taotluse tunnistada asjaomane kaubamärk tühiseks, väites muu hulgas, et see ei ole kasutamise käigus eristusvõimet omandanud. DPMA jättis asjaomase taotluse rahuldamata. Ka Banco Santander ja Santander Consumer Bank taotlesid asjaomase kaubamärgi tühiseks tunnistamist, kuna see ei ole kasutamise käigus eristusvõimet omandanud, ning ka viimati nimetatud taotlus jäeti rahuldamata.

Bundespatentgericht (Saksamaa Liitvabariigi patentikohus), kellele esitasid kaebuse nii Oberbank kui ka Banco Santander ja Santander Consumer Bank, palus Euroopa Kohtul selgitada, kui suur kinnistumise määr on nõutav järeldamiseks, et kaubamärk on kasutamise käigus eristusvõime omandanud, ning mis kuupäeva seisuga tuleb seda hinnata.

Esiteks märkis Euroopa Kohus, et kaubamärgidirektiivi 2008/95/EÜ⁵¹ artikli 3 lõikeid 1 ja 3 tuleb tõlgendada nii, et nende sätetega on vastuolus, kui riigisisest õigust tõlgendatakse nii, et menetlustes, milles tekib küsimus, kas piirjoonteta värvuses seisnev kaubamärk on kasutamise käigus omandanud eristusvõime, on igal juhul vaja, et arvamusuuringu tulemuste kohaselt oleks selle kaubamärgi kinnistumise määr vähemalt 70%.

Teiseks leidis Euroopa Kohus, et kui liikmesriik ei ole kasutanud kaubamärgidirektiivi 2008/95 artikli 3 lõike 3 teises lauses ette nähtud vabadust, tuleb selle direktiivi artikli 3 lõike 3 esimest lauset tõlgendada nii, et ilma olemusliku eristusvõimeta kaubamärgi kehtetuks tunnistamise menetluses tuleb selle hindamisel, kas kaubamärk on omandanud eristusvõime kasutamise käigus, kontrollida, kas eristusvõime on omandatud enne selle kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäeva. Seda ei mõjuta asjaolu, et vaidlustatud kaubamärgi omanik väidab, et asjaomane kaubamärk on kasutamise käigus pärast registreerimistaotluse esitamist, kuid enne kaubamärgi registreerimist igal juhul eristusvõime omandanud.

⁵¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT 2008, L 299, lk 25).

Kolmandaks ja viimaseks asus Euroopa Kohus seisukohale, et kui liikmesriik ei ole kasutanud kaubamärgidirektiivi 2008/95 artikli 3 lõike 3 teises lauses ette nähtud vabadust, tuleb sama direktiivi artikli 3 lõike 3 esimest lauset tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus, kui vaidlustatud kaubamärk tunnistatakse tühiseks tunnistamise menetluses tühiseks, juhul kui sellel puudub olemuslik eristusvõime ning selle omanik ei tõenda, et asjaomane kaubamärk oli enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva omandanud eristusvõime kasutamise käigus.

21. aprilli 2015. aasta kohtuotsus Louis Vuitton Malletier vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Na nu-Nana (pruuni- ja beeživärvilise malelaudmusteri kujutis), T-359/12, [EU:T:2015:215](#)⁵²

Ühendusekaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Pruuni- ja beeživärvilist malelaudmustrit kujutav ühendusekujutismärk – Absoluutne keeldumispõhjus – Eristusvõime puudumine – Kasutamise käigus omandatud eristusvõime puudumine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b ja artikkel 3 – Määruse nr 207/2009 artikli 52 lõiked 1 ja 2

Louis Vuitton Malletier'le kuulus ühenduse kujutismärk, millel on kujutatud pruuni- ja beeživärvilist malelauamustrit. Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG esitas kehtetuks tunnistamise taotluse, mille ühtlustamisameti tühistamisosakond rahuldaski põhjendusel, et kaubamärgil puudub eristusvõime ning see ei ole eristusvõimet ka kasutamise käigus omandanud. Ühtlustamisameti apellatsioonikoda jättis vastava otsuse muutmata.

Üldkohtule esitati apellatsioonikoja otsuse peale hagi, mille Üldkohus jättis rahuldamata, leides, et tähise eristusvõime puudumises seisnev absoluutne keeldumispõhjus⁵³ ei välista kaubamärgi registreerimist, kui see on kasutamise käigus muutunud neid kaupu eristavaks, mille jaoks registreerimist taotleti. Kasutamise käigus omandatud eristusvõimet on vaja tõendada üksnes nende riikide puhul, mis olid liidu liikmed vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise ajal. Sellist olemusest tuleneva eristusvõimeta tähist, mis on enne ühenduse kaubamärgina registreerimise taotluse esitamist omandanud kasutamise käigus eristusvõime nende kaupade ja teenuste suhtes, mille kohta registreerimistaotlus esitati, on niisiis lubatud registreerida, kuna tegemist ei ole kaubamärgiga, mis on „registreeritud artikli 7 sätete vastaselt“. Seega ei ole määruse nr 207/2009 artikli 52 lõige 2 niisugusel juhul üldse asjakohane, kuna see puudutab kaubamärke, mille registreerimine oli määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktides b–d ette nähtud keeldumispõhjuste kohaselt keelatud ning mille peaks määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 2 puudumisel tühiseks tunnistama. Nimelt on määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 2 eesmärk just säilitada selliste kaubamärkide registreering, mis on vahepealse kasutamise käigus, see tähendab pärast nende registreerimist, omandanud eristusvõime seoses kaupade või teenustega, mille jaoks need on registreeritud,

⁵² Selle kohtuotsuse peale esitatud apellatsioonkaebus jäeti Euroopa Kohtu presidendi 21. juuli 2016. aasta kohtumäärusega Louis Vuitton Malletier vs. EUIPO (C-363/15 P ja C-364/15 P, [EU:C:2016:595](#)) rahuldamata.

⁵³ Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses.

hoolimata asjaolust, et siis, kui need registreeriti, tehti seda määruse nr 207/2009 artikli 7 vastaselt.

Ühenduse kaubamärk on ühtne, mis tähendab, et selle „mõju on ühetaoline kogu ühenduses“. Selle tulemusel saab tähise kaubamärgina registreerida siis, kui tähisel on eristusvõime kogu liidu liidus. Seega tuleb kaubamärgi registreerimisest keelduda, kui kaubamärgil puudub liidu teatavas osas eristusvõime. Neid nõudeid tuleb määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 3 tõlgendamisel arvesse võtta. Seetõttu on vaja teha kindlaks, et kaubamärk on kasutamise käigus omandanud eristusvõime kogu sellel territooriumil, kus kaubamärgil *ab initio* eristusvõime puudus. Eeltoodust tuleneb seega paratamatult, et kui vaidlustatud kaubamärgil puudub eristusvõime liidu kogu tervikus, tuleb selle kaubamärgi omandatud eristusvõimet tõendada iga liikmesriigi kohta. Tõsi, Euroopa Kohus on leidnud, et kuigi vastab tõele, et kaubamärgi kasutamise käigus omandatud eristusvõime peab olema tõendatud liidu sellises osas, kus sellel kaubamärgil *ab initio* niisugune võime puudus, oleks liigne nõuda, et eristusvõime omandamist tõendataks iga liikmesriigi puhul eraldi. Siiski tuleb märkida, et kui Euroopa Kohus viitas kohtupraktikale, mille kohaselt kaubamärgi võib registreerida üksnes juhul, kui on tõendatud, et see on kasutamise käigus omandanud eristusvõime liidu sellises osas, kus sellel *ab initio* niisugune võime puudus, ning see peab olema kogu liit, ei kaldunud Euroopa Kohus oma praktikast kõrvale.

25. juuli 2018. aasta kohtuotsus Société des produits Nestlé jt vs. Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P ja C-95/17 P, [EU:C:2018:596](#)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Neljakangilise šokolaaditahvli kujust koosnev ruumiline kaubamärk – Põhjenduste vastu esitatud apellatsioonkaebus – Vastuvõetamatus – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikli 7 lõige 3 – Tõend kasutamise käigus omandatud eristusvõime kohta

Société des produits Nestlé SA esitas EUIPO-le taotluse registreerida kompvekkide ja pagaritoodete sektori kaupade jaoks ELi kaubamärgina neljakangilise šokolaaditahvli kujuline ruumiline tähis.⁵⁴ Cadbury Schweppes plc (kelle õigusjärglane oli Cadbury Holdings, seejärel Mondelez) esitas registreeringu kehtetuks tunnistamise taotluse, põhjendades seda tähise eristusvõime puudumisega,⁵⁵ ning EUIPO tühistamisosakond rahuldaski selle. EUIPO apellatsioonikoda tunnistas siiski selle otsuse kehtetuks põhjendusel, et vaidlustatud tähis on muutunud kasutamise käigus eristavaks⁵⁶.

⁵⁴ Tegemist oli Nizza kokkuleppe klassi 30 kuuluvate kaupadega.

⁵⁵ Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses.

⁵⁶ Määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 3 tähenduses.

Üldkohtule esitati hagi viimati nimetatud otsuse peale, mille ta seejärel tervikuna tühistas,⁵⁷ leides, et otsuses oli jäetud käsitlemata küsimus, kuidas asjaomane avalikkus mitmes liikmesriigis vaidlusalust kaubamärki tajub.

Kui Nestlé ja EUIPO olid kumbki esitanud apellatsioonkaebuse, täpsustas Euroopa Kohus tähise kasutamise territoriaalset ulatust, mida on vaja, et seda saaks pidada määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 3 mõttes eristusvõimeliseks.

Esmalt täpsustas Euroopa Kohus 18. aprilli 2013. aasta kohtuotsuse Colloseum Holding (C-12/12, [EU:C:2013:253](#)) ulatust. Selles kontekstis rõhutas ta, et ta on küll juba otsustanud, et nõuded, mis kehtivad kaubamärgi tegeliku kasutuselevõtu⁵⁸ kontrollimisele, on analoogsed nõuetega, mis puudutavad tähise registreerimiseks vajalikku kasutamise käigus omandatud eristusvõimet,⁵⁹ ning et selleks, et hinnata, kas kaubamärk on „ühenduses tegelikult kasutusele võetud“, tuleb liikmesriikide piirid kõrvale jätta. Kohtuotsus Colloseum Holding ei puuduta siiski seda, milline geograafiline ulatus on asjakohane, kui hinnatakse määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 mõttes tegelikku kasutamist, vaid seda, kas kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimust selle sätte mõttes võib täidetuks pidada, kui registreeritud kaubamärki, mis on omandanud eristusvõime teise mitmeosalise kaubamärgi kasutamise tagajärjel, millest ta moodustab ühe osa, kasutatakse üksnes selle teise mitmeosalise kaubamärgi koosseisus või kui seda kasutatakse üksnes koos muu kaubamärgiga, kusjuures nende kahe kaubamärgi kombinatsioon on ise samuti kaubamärgina registreeritud. Kohtuotsuse Colloseum Holding punkti 34 ei saa seega tõlgendada nii, et nõuded, mis kehtivad, kui hinnatakse territoriaalset ulatust, mis võimaldab kaubamärki selle kasutamise tagajärjel registreerida, on analoogsed nendega, mis võimaldavad registreeritud kaubamärgi omanikul oma õigused säilitada.

Samuti märkis Euroopa Kohus, et juba registreeritud ELi kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta ei ole sätet, mis määruse nr 207/2009 artikli 7 lõikega 2 sarnaneks, mistõttu ei saa seda, et kaubamärki tegelikult ei kasutata, automaatselt eeldada ainuüksi põhjusel, et vaidlusalust kaubamärki ei ole liidu teatavas osas kasutatud. Kuigi võib põhjendatult eeldada, et selleks, et ELi kaubamärgi kasutamist saaks pidada tegelikuks, peab seda kasutatama ühe liikmesriigi territooriumist laiemal territooriumil, ei ole välistatud, et teatud asjaoludel piirdubki nende kaupade või teenuste turg, mille jaoks ELi kaubamärk registreeriti, üheainsa liikmesriigi territooriumiga, mispuhul võib asjaomase kaubamärgi kasutamine sellel territooriumil vastata ELi kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimusele.

Teiseks viitas Euroopa Kohus seoses kaubamärgi kasutamise käigus omandatud eristusvõimega oma kohtupraktikale, mille kohaselt võib tähise määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 3 alusel ELi kaubamärgina registreerida üksnes siis, kui on tõendatud, et see tähis on kasutamise käigus omandanud eristusvõime sellises liidu osas, kus tal sama

⁵⁷ 15. detsembri 2016. aasta kohtuotsus Mondelez UK Holdings & Services vs. EUIPO – Société des produits Nestlé (šokolaaditahvli kuju) (T-112/13, [EU:T:2016:735](#)).

⁵⁸ Määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 1 ja määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 tähenduses.

⁵⁹ 19. detsembri 2012. aasta kohtuotsus Leno Merken (C-149/11, [EU:C:2012:816](#)).

eristusvõime algul puudus. See osa võib teatud juhtudel olla üksainus liikmesriik. Niisiis saab kaubamärki, millel puudus algul eristusvõime kõigis liikmesriikides, selle sätte alusel registreerida üksnes siis, kui on tõendatud, et see on kasutamise käigus omandanud eristusvõime kogu liidu territooriumil. Lisaks rõhutas Euroopa Kohus, et 24. mai 2012. aasta kohtuotsusest *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli vs. Siseturu Ühtlustamise Amet* (C-98/11 P, [EU:C:2012:307](#), punkt 62) ei tulene, et kui kaubamärgil puudub olemusest tulenev eristusvõime kogu liidus, piisab selle registreerimiseks ELi kaubamärgina tõendamisest, et kaubamärk on kasutamise käigus omandanud eristusvõime märkimisväärses osas liidust, isegi kui selliseid tõendeid ei ole esitatud iga liikmesriigi kohta eraldi.

Kolmandaks ja viimaseks leidis Euroopa Kohus kasutamise käigus omandatud eristusvõime tõendamise kohta, et kuna ükski määruse nr 207/2009 sätte ei nõua, et kasutamise käigus omandatud eristusvõime tõendeid esitataks iga liikmesriigi kohta eraldi, siis ei saa välistada, et teatava tähise kasutamise käigus omandatud eristusvõime tõendid on asjakohased mitme liikmesriigi või lausa kogu liidu kohta. Konkreetsemalt on võimalik, et ettevõtjad on teatavaid kaupu või teenuseid puudutavas osas rühmitanud mitu liikmesriiki samasse jaotusvõrku ning käsitavad neid liikmesriike kui ühe ja sama riigi turgu, eriti oma turundusstrateegia seisukohast. Sellisel juhul võivad tõendid selle kohta, et tähist sellisel piiriülesel turul kasutatakse, olla asjakohased kõigi asjaomaste liikmesriikide kohta. Sama kehtib siis, kui kahe liikmesriigi geograafilise, kultuurilise või keelelise läheduse tõttu on ühe riigi asjaomane avalikkus teise liikmesriigi turul pakutavatest kaupadest ja teenustest piisavalt teadlik.

Neist kaalutlustest tuleneb, et kuigi selleks, et registreerida määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 3 alusel kaubamärk, mis oli algul kõigis liidu liikmesriikides eristusvõimeta, ei ole selle kaubamärgi eristusvõime omandamise tõendeid vaja esitada iga liikmesriigi kohta eraldi, peab esitatud tõenditega olema võimalik tõendada eristusvõime omandamist kogu liidu liikmesriikides. Küsimus, kas esitatud tõenditest piisab, et tõendada teatava tähise kasutamise käigus omandatud eristusvõimet selles liidu territooriumi osas, kus tähistel algul eristusvõime puudus, kuulub tõendite hindamise hulka, millega peavad esmajärjekorras tegelema EUIPO talitused. Nende antud hinnangut kontrollib Üldkohus, kes on siis, kui talle on esitatud apellatsioonikoja otsuse peale hagi, ainsana pädev faktilisi asjaolusid tuvastama ja seega neid hindama. Faktide hindamine ei ole aga õigusküsimus, mis alluks apellatsioonimenetluses Euroopa Kohtu kontrollile, välja arvatud juhul, kui Üldkohus on esitatud tõendeid moonutanud. Kui aga EUIPO talitused või Üldkohus on pärast kõigi neile esitatud tõendite hindamist seisukohal, et teatavatest tõenditest piisab, et tõendada teatava tähise kasutamise käigus omandatud eristusvõimet selles liidu osas, kus tal algul eristusvõime puudus, ja seega põhjendada selle registreerimist ELi kaubamärgina, siis peavad nad seda oma otsuse resolutiivosas siiski sõnaselgelt väljendama.

II. Suhtelised registreerimisest keeldumise põhjused

1. Segiajamise tõenäosus

9. juuli 2003. aasta kohtuotsus *Laboratorios RTB vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, [EU:T:2003:199](#)

Ühenduse kaubamärk – Vastulausemenetlus – Varasemad kujutis- ja sõnamärgid, mis sisaldavad sõna „GIORGI” – Ühenduse sõnamärgi GIORGIO BEVERLY HILLS taotlus – Suhteline keeldumispõhjus – Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b

Giorgio Beverly Hills, Inc. esitas ühtlustamisametile taotluse registreerida sõnaline tähis „GIORGIO BEVERLY HILLS” ühenduse kaubamärgina kaupade jaoks, mis kuuluvad mitmesse eri Nizza kokkuleppe klassi⁶⁰.

Laboratorios RTB esitas selle ühenduse kaubamärgi registreerimisele vastulause põhjendusel, et on tõenäoline, et taotletud kaubamärk aetakse segi varasemate kujutismärkidega, mis sisaldavad hagejale kuuluvaid sõnalisi tähiiseid „J GIORGI”, „GIORGI LINE” ja „MISS GIORGI”.

Ühtlustamisameti vastulausete osakond lükkas vastulause tagasi põhjendusel, et tänu vastandatud tähiiste erinevustele ei ole tõenäoline, et Hispaania territooriumil, kus varasemad kaubamärgid on kaitstud, võiks avalikkus need segi ajada.

Hageja esitas ühtlustamisametile vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse, mille apellatsioonikoda rahuldamata jättis. Viimane leidis sisuliselt, et vaatamata asjaomaste kaupade identsusele on taotletud kaubamärgi GIORGIO BEVERLY HILLS ning sõnalisi tähiiseid „J GIORGI”, „GIORGI LINE” ja „MISS GIORGI” sisaldavate varasemate kujutismärkide vahel piisavalt erinevusi, et segiajamise tõenäosus välistada.

Hageja esitas apellatsioonikoja otsuse peale hagi, mille Üldkohus jättis rahuldamata.

Üldkohus asus seisukohale, et ei ole tõenäoline, et Hispaania avalikkus võib sõnamärgi GIORGIO BEVERLY HILLS, mille registreerimist ühenduse kaubamärgina taotletakse Nizza kokkuleppe klassi 3 kuuluvate tualettseepide, parfüümide jne jaoks, segi ajada kujutismärkidega, mis sisaldavad sõnalisi tähiiseid „J GIORGI”, „GIORGI LINE” ja „MISS GIORGI”, mis on samasse klassi kuuluvate parfümeeria- ja kosmeetikatoodete jaoks varem registreeritud. Isegi kui vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaubad on identsed või sarnased, piisab tähiiste visuaalsest, foneetilisest ja kontseptuaalsest erinevusest selle tõenäosuse välistamiseks ning seega on täitmata üks neist tingimustest, mida on määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 1 punkti b kohaldamiseks vaja.

⁶⁰ Need on Nizza kokkuleppe klassid 3, 14, 18 ja 25.

22. jaanuari 2009. aasta kohtuotsus Commercy vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, [EU:T:2009:14](#)

Ühenduse kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Ühendusesõnamärk easyHotel – Varasem siseriiklik sõnamärk EASYHOTEL – Suhteline keeldumispõhjus – Kaupade ja teenuste sarnasuse puudumine – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 52 lõike 1 punkt a – Tasuta õigusabi – Äriühingu pankrotihalduri esitatud taotlus – Kodukorra artikli 94 lõige 2

EasyGroup IP Licensing Ltd esitas ühtlustamisametile taotluse registreerida eri kaupade ja teenuste⁶¹ jaoks ühenduse kaubamärgina sõnaline tähis „easyHotel“. Commercy AG esitas kõnealuse kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotluse, mis põhines varasemal riigisisel sõnamärgil EASYHOTEL, mis on eri kaupade ja teenuste jaoks registreeritud Saksamaal. EasyGroup IP Licensing loobus vaidlusalusest kaubamärgist teatud kaupade ja teenuste puhul.

Tühistamisosakond lükkas kehtetuks tunnistamise taotluse tagasi, kuna üks määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaldamiseks vajalikest tingimustest – nimelt vastandatud kaubamärkidega kaitstud kaupade või teenuste identsus või sarnasus – ei ole täidetud. Apellatsioonikoda jättis oma otsusega hageja kaebuse rahuldamata ja tühistamisosakonna otsuse muutmata. Sisuliselt leidis ta, et asjaomased kaubad ja teenused ei ole identsed ega sarnased ning et seega ei saa määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaldada.

Üldkohus jättis apellatsioonikoja otsuse peale esitatud hagi rahuldamata, leides esiteks, et selle määruse artikli 8 lõikel 1 põhineva kehtetuks tunnistamise taotluse saavad esitada üksnes taotluses osutatud varasemate kaubamärkide omanikud ja litsentsisaajad, kellel on kõnealuste kaubamärkide omanike luba.⁶² Varasemate kaubamärkide omanikust äriühingu pankrotihaldur ei vasta kummalegi kategooriale. Seetõttu tuleb nimetatud pankrotihalduri enda nimel esitatud kehtetuks tunnistamise taotlus tunnistada vastuvõetamatuks.

Nimelt on siis, kui ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotluse on esitanud asjaomane äriühing, tuginedes talle kuuluvatele varasematele kaubamärkidele, tühistamisosakonna ja apellatsiooniosakonna otsuste suhtes kaebeõigus samal äriühingul või vajaduse korral teda esindaval pankrotihalduril. Seevastu selle äriühingu pankrotihalduri enda nimel apellatsioonikoja esitatud kaebus ja Üldkohtule esitatud hagi tuleb jätta rahuldamata, kuna need on esitanud⁶³ isik, kellel puudub kaebeõigus otsuste suhtes, mida asjaomane kaebus ja hagi puudutavad.

Teiseks leidis Üldkohus, et ei ole tõenäoline, et lai avalikkus võiks sõnalise tähise „easyHotel“, mille registreerimist ühenduse kaubamärgina Nizza kokkuleppe klassidesse 39 ja 42 kuuluvate teenuste ning klassidesse 16, 25, 32, 33, 35, 36 ja 41

⁶¹ Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad Nizza kokkuleppe klassidesse 9, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 ja 42.

⁶² Määrus nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta, artikli 55 lõike 1 punkt b koostoimes selle määruse artikli 42 lõikega 1 ja artikli 52 lõikega 1.

⁶³ Vastupidi sellele, mis on ette nähtud vastavalt määruse nr 40/94 artiklis 58 ja artikli 63 lõikes 4.

kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks taotletakse, segi ajada⁶⁴ sõnamärgiga EASYHOTEL, mis on Saksamaal selle kokkuleppe klassidesse 9 ja 42 kuuluva tarkvara jaoks varem registreeritud.

Asjaomased kaubad ja teenused erinevad olemuse, otstarbe ja kasutusviisi poolest, need ei konkureeri omavahel ega täienda üksteist. Varasema kaubamärgiga tähistatavad kaubad ja teenused on oma olemuselt infotehnoloogilised, samas kui taotletud kaubamärgiga tähistatud teabe-, tellimis- ja reserveerimisteenuste olemus on teistsugune ning neis kasutatakse infotehnoloogiat üksnes vahendina, mille abil edastada teavet või millega saab reserveerida hotelli numbrituba või broneerida reisi.

Varasema kaubamärgiga hõlmatud kaubad ja teenused on spetsiaalselt suunatud hotellindus- või reisikorraldusettevõtjatele, samas kui taotletud kaubamärgiga tähistatud teabe-, tellimis- ja reserveerimisteenused on suunatud laiale avalikkusele. Samuti kasutatakse varasema kaubamärgiga hõlmatud kaupu ja teenuseid infosüsteemi, täpsemini e-poe töös, samas kui taotletud kaubamärgiga tähistatud teabe-, tellimis- ja reserveerimisteenuseid kasutatakse hotelli numbritoa või reisi broneerimiseks. Ainuüksi asjaolu, et taotletud kaubamärgiga tähistatud teabe-, tellimis- ja reserveerimisteenuseid pakutakse üksnes internetis, mistõttu need vajavad sellist infotehnoloogilist abi, mida pakuvad näiteks varasema kaubamärgiga tähistatud kaubad ja teenused, ei ole piisav, et eitada asjaomaste kaupade ja teenuste vahelisi olulisi olemuslikke, otstarbe ja kasutusviisi erinevusi.

Kolmandaks ja viimaseks märkis ta, et üksteist täiendavad kaubad on omavahel tihedalt seotud, nii et üks on teise kasutamiseks möödapääsmatult vajalik või oluline, mistõttu tarbijad võivad arvata, et mõlemaid kaupu valmistab või mõlemaid teenuseid osutab üks ja seesama ettevõtja.

See kohtupraktikas antud määratlus tähendab, et üksteist täiendavaid kaupu ja teenuseid peab saama koos kasutada, mis omakorda eeldab, et need on suunatud samale avalikkusele. Sellest tuleneb, et kaubad või teenused, mis on vajalikud äriühingu tööks, ei saa vastastikku täiendada kaupu ja teenuseid, mida see ettevõtja toodab või pakub. Neid kaht liiki kaupu ja teenuseid ei kasutata koos, kuna esimest liiki kaupu ja teenuseid kasutab asjaomane ettevõtja ise, samas kui teist liiki kaupu ja teenuseid kasutavad kõnealuse ettevõtja kliendid.

18. juuni 2009. aasta kohtuotsus L'Oréal jt, C-487/07, [EU:C:2009:378](#)

Direktiiv 89/104/EMÜ – Kaubamärgid – Artikli 5 lõiked 1 ja 2 – Kasutamine võrdlevas reklaamis – Võrdlevas reklaamis kasutamise keelamise õigus – Maine ebaaus ärakasutamine – Kaubamärgi ülesannete ohustamine – Direktiiv 84/450/EMÜ – Võrdlev reklaam – Artikli 3a lõike 1 punktid g ja h – Võrdleva reklaami lubamise tingimused – Kaubamärgi maine ebaaus ärakasutamine – Kauba esitamine imitatsiooni või koopiana

⁶⁴ Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses.

Äriühingud L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC ja Laboratoire Garnier & Cie kuuluvad L'Oréali kontserni, kes toodab ja turustab muu hulgas luksusparfüüme. Neile kuuluvad mainekad kaubamärgid Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs ja Noa.

Malaika ja Starion turustavad Ühendkuningriigis nende parfüümide imitatsioone, mida toodab Bellure. Imitatsioonide turustamiseks kasutatavad pudelid ja pakendid sarnanevad üldjoontes L'Oréali kasutatavate pudelite ja pakenditega, mis on sõna- ja kujutismärkidega kaitstud. Nimetatud äriühingud kasutavad võrdlusnimekirju, mis saadetakse jaemüüjatele ja milles on kirjas selle luksusparfüümi sõnamärk, mida turustatav lõhnaõli imiteerib.

L'Oréal esitas High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionile (kõrge kohus (Inglismaa ja Wales), varaliste vaidluste osakond, Ühendkuningriik) Bellure'i, Malaika ja Starioni vastu kaubamärgiõiguste rikkumise hagi.

Nimetatud riigisisene kohus pöördus Euroopa Kohtu poole, paludes täpsustada, kuidas tõlgendada teatavaid kaubamärgidirektiivi ning eksitavat ja võrdlevat reklaami käsitleva direktiivi⁶⁵ sätteid.

L'Oréali turustatavate kvaliteetparfüümide pakendite ja pudelitega sarnaste pakendite ja pudelite kasutamise kohta küsiti Euroopa Kohtult, kas siis, kui kolmas isik kasutab maineka kaubamärgiga sarnast tähist, võib seda pidada asjaomase kaubamärgi ebaausaks ärakasutamiseks, kui ta saab selle kasutamisega oma kaupade turustamisel eelise, kuid see ei põhjusta avalikkuse seisukohast segiajamise tõenäosust ega kahjusta või ohusta kaubamärki või selle omanikku.

Euroopa Kohus vastas sellele küsimusele jaatavalt. Nimelt leidis ta, et kaubamärgi eristusvõime või maine ebaaus ärakasutamine ei eelda segiajamise tõenäosuse ega kaubamärgiomaniku kahjustamise ohu esinemist. Et teha kindlaks, kas tähise kasutamine vastab kaubamärgi eristusvõime või maine ebaausale ärakasutamisele, tuleb igakülgset hinnata kõiki asjaolusid, muu hulgas eelkõige kaubamärgi maine tugevust, eristusvõime määra, vastandatud kaubamärkide sarnasust ning asjaomaste kaupade sarnasuse laadi ja määra. Kõnealusel juhul saavad Malaika ja Starion ärilise eelise sellest, kui nad kasutavad oma odavkaubast imitatsioonide turustamiseks pakendeid ja pudeleid, mis sarnanevad L'Oréali poolt oma luksusparfüümide jaoks kasutatavate pakendite ja pudelitega. Pealegi on sarnasust püütud sihilikult saavutada, et panna oma kauba turustamise hõlbustamiseks avalikkus seost tajuma. Euroopa Kohus leidis, et neil asjaoludel tuleb eelkõige arvesse võtta asjaolu, et imiteeritavate parfüümide pakendite ja pudelitega sarnaseid pudeleid ja pakendeid kasutati selleks, et saada reklaami eesmärgil kasu niisuguste kaubamärkide eristusvõimest ja mainest, mille all neid parfüüme turustatakse. Euroopa Kohus järeldas, et kui kolmas isik üritab maineka kaubamärgiga sarnase tähise

⁶⁵ Nõukogu 10. septembri 1984. aasta direktiiv 84/450/EMÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta (EÜT 1984, L 250, lk 17; ELT eriväljaanne 15/01, lk 227), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. oktoobri 1997. aasta direktiiviga 97/55/EÜ (EÜT 1997, L 290; ELT eriväljaanne 15/03, lk 365).

kasutamisega asuda asjaomase kaubamärgi kiiluvette, et saada viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist kasu ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata, siis tuleb sellest kasutamisest saadud eelist pidada kaubamärgi eristusvõime või maine ebaausaks ärakasutamiseks.

Mis puutub parfüümide võrdlusnimekirjadesse, milles on sõnamärkidega kaitstud L'Oréali luksusparfüümide nimed, siis tõdes Euroopa Kohus kõigepealt, et need võib kvalifitseerida võrdlevaks reklaamiks. Järgmiseks tuletas ta meelde, et kui reklaamija kasutab võrdlevas reklaamis konkurendi kaubamärgiga identset või sarnast tähist, võib see teatud juhul olla kaubamärgidirektiivi alusel keelatud, kui reklaam ei vasta kõigile lubatavuse tingimustele, mis on direktiivis eksitava ja võrdleva reklaami kohta ette nähtud. Selles kontekstis asus Euroopa Kohus seisukohale, et kaubamärgiomanikul on õigus keelata kõigil kolmandatel isikutel kasutada selle kaubamärgiga identseid tähiseid, isegi kui see kasutamine ei ohusta kaubamärgi peamist ülesannet tähistada kaupade või teenuste päritolu, kui asjaomane kasutamine kahjustab või ohustab kaubamärgi mõne muu ülesande täitmist, sealhulgas neid, mis on seotud teavitamise, investeeringute või reklaamiga. Küsimuse kohta, kas parfüümide võrdlusnimekirjad vastavad kõigile lubatavuse tingimustele, mis on direktiivis eksitava ja võrdleva reklaami kohta ette nähtud, asus Euroopa Kohus seisukohale, et selle direktiivi kohaselt on reklaamijal keelatud võrdlevas reklaamis näidata, et tema turustatav kaup on kaubamärgiga tähistatud kauba või teenuse imitatsioon või koopia. Kõnealuste võrdlusnimekirjade eesmärk ja kasutamise tagajärg on anda asjaomasele avalikkusele teada selle originaalparfüümi nimi, mida Malaika ja Starioni turustatavad parfüümid väidetavalt imiteerivad. Euroopa Kohus märkis, et need nimekirjad tõendavad, et viimati nimetatud parfüümid imiteerivad L'Oréali turustatavaid parfüüme ning seega esitavad need nimekirjad reklaamija turustatavat kaupa kui kaitstud kaubamärki kandva kauba imitatsiooni. Viimaks täpsustas Euroopa Kohus, et seda kasu, mida reklaamija tänu sellisele õigusvastasele võrdlevale reklaamile saab, tuleb käsitada kui selle kaubamärgi maine ebaõiglast ärakasutamist, ühtlasi on see vastuolus nõuetega, mis on kehtestatud direktiivis eksitava ja võrdleva reklaami kohta.

22. septembri 2016. aasta kohtuotsus combit Software, C-223/15, [EU:C:2016:719](#)

Eelotsusetaotlus – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Euroopa Liidu kaubamärk – Ühtsus – Segiajamise tõenäosuse tuvastamine ainult ühes liidu osas – Asjaomase määruse artiklis 102 ette nähtud keelu territoriaalne ulatus

Saksa õiguse alusel asutatud äriühingule combit Software GmbH kuuluvad IT-valdkonna kaupade ja teenuste jaoks registreeritud Saksa sõnamärk combit ja ELi sõnamärk combit.

Iisraeli õiguse alusel asutatud äriühing Commit Business Solutions müüs oma veebisaidi www.commitcrm.com kaudu mitmes riigis sõnalise tähise „Commit“ all tarkvara.

combit Software esitas Commit Business Solutionsi vastu Landgericht Düsseldorf (Düsseldorfi esimese astme kohus, Saksamaa) hagi, paludes esimese võimalusena kohustada Commit Business Solutionsit lõpetama oma turustatava tarkvara kohta liidus sõnalise tähise „Commit“ kasutamine ning teise võimalusena kohustada seda äriühingut lõpetama selle tähise kasutamine Saksamaal.

Landesgericht Düsseldorf (Düsseldorfi esimese astme kohus) jättis combit Software'i esimese võimalusena esitatud nõude rahuldamata, kuid rahuldas teise võimalusena esitatud nõude.

Oberlandesgericht Düsseldorf (liidumaa kõrgeim üldkohus Düsseldorfis, Saksamaa), kellele combit Software oli esitanud apellatsioonkaebuse, palus Euroopa Kohtul otsustada olukorra kohta, kus tähise kasutamine põhjustab ELi kaubamärgiga segiajamise tõenäosust liidu territooriumi ühes osas, kuid mitte muudes osades.

Esiteks märkis Euroopa Kohus, et ühes varasemas kohtuasjas, mis käsitles ELi kaubamärgi omaniku õigust seista vastu sellise sarnase ELi kaubamärgi registreerimisele, mis põhjustaks segiajamise tõenäosust, on ta juba otsustanud, et sellise vastulausega tuleb nõustuda, kui on tuvastatud segiajamise tõenäosus liidu territooriumi teatavas osas, mis võib näiteks olla mõne liikmesriigi territoorium. Sellest järeldas Euroopa Kohus, et samasugune lahend tuleb teha kohtuasjas, mis käsitleb ELi kaubamärgi omaniku õigust nõuda, et segiajamise tõenäosust tingiva tähise kasutamine keelataks, sest kaubamärgi omanikku kaitstakse sellise kasutamise eest, mis kahjustab või võib kahjustada kaubamärgi ülesande täitmist ehk päritolu tähistamist. Seega on niisugusel omanikul õigus nõuda sellise kasutamise keelamist isegi siis, kui see kahjustab mainitud ülesande täitmist ainult teatavas liidu osas.

Teiseks asus Euroopa Kohus seisukohale, et ELi kaubamärgile kogu liidu territooriumil kehtiva ühetaolise kaitse tagamiseks peab kaubamärgiõigusi rikkuvate või rikkumise ohtu põhjustavate toimingute jätkamise keeld hõlmama kogu seda territooriumi.

Kui aga ELi kaubamärkide kohus on tuvastanud, et kõnealuse sarnase tähise kasutamine kaupade jaoks, mis on identsed nendega, mille jaoks asjaomane ELi kaubamärk on registreeritud, ei tekita teatavas liidu osas eelkõige keelelistel põhjustel vähimatki segiajamise tõenäosust ja ei saa seega sellel kaubamärgil päritolu tähistamise ülesande täitmist takistada, peab see kohus kõnealuse keelu territoriaalset ulatust piirama.

Kui ELi kaubamärkide kohus tuvastab tõendite alusel, mille talle üldjuhul peab esitama kostja, et teatavas liidu osas ei ole segiajamine tõenäoline, siis ei tohi kõnealuse tähise kasutamisega seotud õiguspärast kaubandustegevust liidu selles osas piirata. Selline keeld oleks ulatuslikum kui ELi kaubamärgist tulenev ainuõigus, kuna nimetatud õigus võimaldab vastava kaubamärgi omanikul üksnes kaitsta oma konkreetseid huve kui selliseid, see tähendab tagada, et kaubamärk saaks oma ülesandeid täita.

Vastavalt Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikale saab seda, et ühes liidu osas ei ole segiajamine tõenäoline, tuvastada üksnes kõiki juhtumi puhul tähtsust omavaid tegureid

analüüsid. Hindamisel tuleb vastandatud tähiseid visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt võrrelda, võttes eriti arvesse nende tähiste eristavaid ja domineerivaid osi.

Lisaks peab Euroopa Liidu kaubamärgi kohus täpselt piiritlema liidu osa, mille kohta ta tuvastab, et kaubamärgi ülesannete täitmist ei ole kahjustatud või et esineb selle kahjustamise oht, nii et määruse nr 207/2009 artikli 102 alusel tehtud korraldusest oleks üheselt mõisteta, millist liidu osa asjaomase tähise kasutamise keeld ei hõlma. Kui see kohus soovib keelu alt välja jätta teatavad liidu keelepiirkonnad, näiteks need, mida tähistatakse sõnaga „inglisekeelsed“, siis peab ta igakülgset täpsustama, milliseid piirkondi ta selle all silmas peab.

Tõlgendus, mille kohaselt ELi kaubamärgiga tõenäolist segiajamist tingiva tähise kasutamise keeld kehtib kogu liidu territooriumil, välja arvatud territooriumi osal, mille puhul on tuvastatud, et see ei ole tõenäoline, ei kahjusta ELi kaubamärgi ühtsust, mis on ette nähtud määruse nr 207/2009 artikli 1 lõikes 2, kuna säilib selle kaubamärgi omaniku õigus keelata igasugune kasutamine, mis kahjustab kaubamärgi ülesannete täitmist.

Kokkuvõttes järeldas Euroopa Kohus, et määruse nr 207/2009 artikli 1 lõiget 2, artikli 9 lõike 1 punkti b ja artikli 102 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kui ELi kaubamärgi kohus tuvastab, et tähise kasutamine tingib selle tõenäolise segiajamise ELi kaubamärgiga liidu territooriumi ühes osas, kuid mitte muudes osades, siis peab see kohus tuvastama sellest kaubamärgist tuleneva ainuõiguse rikkumise ja andma korralduse, millega keelatakse vastav kasutamine kõikjal liidu territooriumil, välja arvatud territooriumi see osa, mille puhul on tuvastatud, et segiajamine ei ole tõenäoline.

25. juuli 2018. aasta kohtuotsus Mitsubishi Shoji Kaisha ja Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, [EU:C:2018:594](#)

Eelotsusetaotlus – Euroopa Liidu kaubamärk – Direktiiv 2008/95/EÜ – Artikkel 5 – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikkel 9 – Kaubamärgiomaniku õigus keelata kolmandal isikul eemaldada kõik selle kaubamärgiga identsed tähised ja kinnitada uusi tähiseid kaupadele, mis on identsed kaupadega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, nende importimiseks Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) või seal turule viimiseks

Äriühingule Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (edaspidi „Mitsubishi“), kelle asukoht on Jaapanis, kuuluvad ELi sõnamärk MITSUBISHI⁶⁶, ELi kujutismärk MITSUBISHI⁶⁷, Beneluxi sõnamärk MITSUBISHI⁶⁸ ja Beneluxi kujutismärk MITSUBISHI⁶⁹ (edaspidi „Mitsubishi kaubamärgid“).

⁶⁶ Mis registreeriti 24. septembril 2001 numbriga 118042 ja tähistab muu hulgas Nizza kokkuleppe klassi 12 kuuluvaid kaupu, sealhulgas mootorsõidukeid, elektrisõidukeid ja kahvellaadureid.

⁶⁷ Mis registreeriti 3. märtsil 2000 numbriga 117713 ja tähistab muu hulgas Nizza kokkuleppe klassi 12 kuuluvaid kaupu, sealhulgas mootorsõidukeid, elektrisõidukeid ja kahvellaadureid.

⁶⁸ Mis registreeriti 1. juunil 1974 numbriga 93812 ja tähistab muu hulgas klassi 12 kuuluvaid kaupu, sealhulgas sõidukeid ja maismaatranspordi vahendeid, ning klassi 16 kuuluvaid kaupu, sealhulgas raamatuid ja trükiseid.

⁶⁹ Mis registreeriti 1. juunil 1974 numbriga 92755, tähistab klassi 12 kuuluvaid kaupu, sealhulgas sõidukeid ja maismaatranspordivahendeid, ning klassi 16 kuuluvaid kaupu, sealhulgas raamatuid ja trükiseid, ning on ELi kujutismärgiga identne.

Madalmaades asukohta omaval äriühingul Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (edaspidi „MCFE“) on Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ainuõigus Mitsubishi kaubamärgiga kahvellaadureid toota ja turule viia.

Belgias asukohta omava Duma Forklifts NV põhitegevus on uute ja kasutatud kahvellaadurite ülemaailmne ost ja müük. Lisaks pakub ta müügiks enda kahvellaadureid, mis kannavad nime „GSI“, „GS“ või „Duma“. Kunagi oli ta Belgias ühe Mitsubishi kahvellaadurite ametliku turustaja alltöövõtja.

Samuti Belgias asukohta omav äriühing G.S. International BVBA (edaspidi „GSI“) on Dumaga seotud ettevõtja, keda juhivad samad isikud ja kelle registrijärgne asukoht on sama. Ta ehitab ja remondib kahvellaadureid, mida ta koos nende varuosadega maailmaturul hulgi impordib ja ekspordib. Ta kohandab neid Euroopa standarditele, kinnitab neile omaenda seerianumbrid ning tarnib need ELi vastavusdeklaratsiooniga varustatult Dumale.

Hof van beroep te Brussel (Brüsseli apellatsioonikohus, Belgia), kellel tuli otsustada, kas Mitsubishi kaubamärgiga tähistatud kahvellaadurite paralleelimpordiga EMPsse rikutakse kaubamärgiõigust, otsustas menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule eelotsusetaotluse.

Esiteks märkis Euroopa Kohus, et direktiivi 2008/95 artikli 5 lõiget 1 ja määruse nr 207/2009 artikli 9 lõiget 1, mille sisu on identne, tuleb tõlgendada ühtmoodi.

Teiseks leidis Euroopa Kohus, et kaubamärgist tulenevate õiguste kaitse tagamiseks on äärmiselt oluline, et ühes või mitmes liikmesriigis registreeritud kaubamärgi omanikul oleks võimalik kontrollida selle kaubamärgiga kaupade esmakordset turuleviimist EMPs. Lisaks tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, et see omaniku õigus kehtib kauba iga eksemplari kohta.

Kolmandaks leidis Euroopa Kohus, et kaubamärgi reklaamiülesanne seisneb omakorda kaubamärgi kasutamises reklaami otstarbel tarbijate teavitamiseks või veenmiseks. Seetõttu on kaubamärgiomanikul muu hulgas õigus keelata tema kaubamärgiga identse tähise loata kasutamine kaupade või teenuste jaoks, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, juhul kui selline kasutamine mõjutab kahjulikult kaubamärgi kasutamist omaniku poolt müügi edendamiseks ja äristrateegia vahendina.

Neljandaks tuletas Euroopa Kohus mõiste „kasutamine äritegevuse käigus“ kohta meelde, et direktiivi 2008/95 artikli 5 lõikes 3 ja määruse nr 207/2009 artikli 9 lõikes 2 esitatud loetelu neist kasutusviisidest, mida kaubamärgiomanik võib keelata, ei ole ammendav.

Viiendaks ja viimaseks tegi Euroopa Kohus järelduses, et direktiivi 2008/95 artiklit 5 ja määruse nr 207/2009 ELi kaubamärgi kohta artiklit 9 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgiomanik võib keelata kolmandal isikul eemaldada ilma tema nõusolekuta kõik tema kaubamärgiga identsed tähised ja kinnitada sellistele tolliladustamisprotseduurile suunatud kaupadele, nagu on kõne all põhikohtuasjas, muid tähiseid, et need EMPs, kus neid ei ole kunagi turustatud, importida või turule viia.

Tuleb aga esiteks märkida, et kaubamärgiga identsete tähiste eemaldamine takistab seda, et kaubad, mille jaoks see kaubamärk on registreeritud, viiakse esimest korda Euroopa Majanduspiirkonnas turule tähistatuna vastava kaubamärgiga, võttes seega kaubamärgiomanikult võimaluse kasutada oma põhilist ning kõnealuse kohtuotsuse punktis 31 viidatud kohtupraktikas tunnustatud õigust kontrollida kaubamärgiga tähistatud kaupade esmakordset turuleviimist EMPs.

Teiseks kahjustab kaubamärgiga identsete tähiste eemaldamine ja neile kaupadele uute tähiste kinnitamine selleks, et need esimest korda EMPs turule viia, kaubamärgi ülesannete täitmist.

Kolmandaks, kui kolmandad isikud eemaldavad kaubamärgiomaniku nõusolekuta talle kuuluva kaubamärgiga identsed tähised ja kinnitavad kaupadele uued tähised, et need kaubad EMPsse importida või neid seal turustada ning hoida kõrvale kaubamärgiomaniku õigusest keelata talle kuuluva kaubamärgiga tähistatud kaupade import, rikub see kaubamärgiomaniku õigust kontrollida kaubamärgiga tähistatud kauba esmakordset turuleviimist EMPs ning takistab kaubamärgi ülesannete täitmist, olles seega vastuolus moonutamata konkurentsi tagamise eesmärgiga.

Lõpuks leidis Euroopa Kohus seoses mõistega „kasutamine äritegevuse käigus“, et kolmandate isikute tegevus, mis seisneb kaubamärgiga identsete tähiste eemaldamises ja uute tähiste kinnitamises, kujutab endast nende kolmandate isikute aktiivset tegevust, mida võib juhul, kui see on mõeldud selle kauba importimiseks EMPsse ja seal turustamiseks ning toimub seega äritegevuses majandusliku kasu saamise eesmärgil, käsitada kaubamärgi kasutamisenä äritegevuse käigus. Selles kontekstis märkis Euroopa Kohus veel, et määruse Euroopa Liidu kaubamärgi kohta artikli 9 lõige 4⁷⁰, mis on põhikohtuasja asjaoludele kohaldatav alates 23. märtsist 2016, annab sellest alates kaubamärgiomanikele õiguse takistada mis tahes kolmandaid isikuid toomast äritegevuse käigus kaupu liitu ilma neid vabasse ringlusse laskmata, kui sellised kaubad, sealhulgas pakendid, pärinevad kolmandatest riikidest ja kannavad ilma loata kaubamärki, mis on identne selliste kaupade jaoks registreeritud ELi kaubamärgiga või mida ei ole võimalik kõnealusest kaubamärgist olulistest aspektides eristada. Kõnealune kaubamärgiomaniku õigus lõpeb üksnes siis, kui kauba deklareerija või valdaja esitab kaubamärgi rikkumise kindlakstegemiseks algatatud menetluse käigus tõendeid selle kohta, et kaubamärgiomanikul ei ole õigust kauba turuleviimist lõppsihtkohariigi keelata.

⁷⁰ Määrus nr 207/2009, muudetud määrusega 2015/2424.

2. Kaubandustegevuses kasutatav registreerimata kaubamärk

11. novembri 2020. aasta kohtuotsus EUIPO vs. John Mills, C-809/18 P, [EU:C:2020:902](#)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Vastulausemenetlus – Suhteline keeldumispõhjus – Artikli 8 lõige 3 – Kohaldamisala – Taotletava kaubamärgi identsus või sarnasus varasema kaubamärgiga – ELi sõnamärk MINERAL MAGIC – Registreerimistaotlus, mille on esitanud varasema kaubamärgi omaniku agent või esindaja – Varasem riigisisene sõnamärk MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER

Jerome Alexander Consulting Corp-ile kuulub Ameerika Ühendriikide sõnamärk MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, millega tähistatav kaup on mineraaljumestuspuuder. John Mills Ltd on turustuslepinguga võtnud kohustuse turustada Jerome Alexander Consultingu kaupu Euroopa Liidus ja kogu maailmas.

John Mills esitas 18. septembril 2013 enda nimel taotluse registreerida sõnaline tähis „MINERAL MAGIC“ kosmeetikavahendite jaoks ELi kaubamärgina. Seepeale esitas Jerome Alexander Consulting vastulause, tuginedes määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikele 3, milles on sätestatud, et „[k]aubamärgiomaniku vastuseisu korral ei registreerita kaubamärki, kui kaubamärgiomaniku agent või esindaja taotleb registreerimist enda nimel ilma omaniku nõusolekuta“.

Vastulause lükati tagasi. EUIPO esimene apellatsioonikoda tühistas siiski vastulausete osakonna otsuse ja keeldus tähise „MINERAL MAGIC“ registreerimisest kaubamärgina. Apellatsioonikoda asus siinkohal seisukohale, et John Mills oli taotlenud kaubamärgi registreerimist agendina ja ilma omaniku nõusolekuta. Apellatsioonikoda tõdes ka, et vastandatud kaubamärkidega hõlmatud kaubad on identsed või sarnased ning tähised on sarnased.

John Mills esitas Üldkohtule hagi, mille läbivaatamisel tühistas Üldkohus apellatsioonikoja otsuse põhjendusega, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 3 kuulub kohaldamisele üksnes identsete kaubamärkide korral.

Euroopa Kohus, kellele EUIPO esitas apellatsioonkaebuse, tühistas Üldkohtu otsuse ja asus seisukohale, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 kohaldatavus ei piirdu ainult juhuga, kui kaubamärk, mille registreerimist taotleb varasema kaubamärgi omaniku agent või esindaja, on varasema kaubamärgiga identne.

Esiteks tõdes Euroopa Kohus, et määruses Euroopa Liidu kaubamärgi kohta ei ole artikli 8 lõikes 3 sõnaselgelt täpsustatud, kas seda sätet kohaldatakse üksnes juhul, kui agendi või esindaja taotletud kaubamärk on varasema kaubamärgiga identne. Kui Euroopa Kohus analüüsis ettevalmistavaid materjale, selgus, et neist ei saa järeldada, et sätte kohaldamisala piirdub üksnes vastandatud kaubamärkide identsuse juhtudega. Ettevalmistavatest materjalidest nähtub hoopis, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 3

väljendab liidu seadusandja valikut korrata sisuliselt Pariisi konventsiooni⁷¹ artikli 6 *septies* lõiget 1. Üldkohus oleks aga pidanud võtma arvesse selle konventsiooni ettevalmistavaid materjale,⁷² millest nähtub, et Pariisi konventsiooni kohaldamisalasse võib kuuluda ka varasema kaubamärgi omaniku agendi või esindaja taotletav kaubamärk, mis on varasema kaubamärgi sarnane.

Teiseks märkis Euroopa Kohus, et teistsugune tõlgendus seaks kahtluse alla määruse nr 207/2009 ülesehituse, kuna see takistaks kaubamärgiomanikul esitada vastulause sarnase kaubamärgi registreerimisele tema agendi või esindaja poolt, samas kui viimastel oleks õigus esitada algse kaubamärgi hilisema registreerimise taotluse suhtes vastulause sarnasuse tõttu selle omaniku agendi või esindaja registreeritud kaubamärgiga.

Kolmandaks märkis Euroopa Kohus, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 eesmärk on vältida olukorda, kus varasema kaubamärgi omaniku agent või esindaja kaubamärki kuritarvitab, kuna viimased võivad kaubamärgiomaniku tehtud pingutusi ja investeeringuid ära kasutada. Selline kuritarvitamine on võimalik ka siis, kui vastandatud kaubamärgid on sarnased.

Lõpetuseks leidis Euroopa Kohus, et menetlusstaadium lubab teha John Millsi hagi suhtes otsuse, ning tegi lõpliku kohtuotsuse.

John Mills heitis apellatsioonikojale ette seda, et viimane käsitas teda Jerome Alexander Consultingu agendina. Euroopa Kohtu hinnangul tuleb mõisteid „agent“ ja „esindaja“ tõlgendada laialt nii, et need hõlmavad kõiki lepingulisel kokkuleppel põhinevaid suhteid, mille kohaselt on poolte vahel selline ärilise koostöö kokkulepe, mis loob usaldussuhte, pannes taotlejale varasema kaubamärgi omaniku huvide suhtes otsesõnu või kaudselt üldise usaldus- ja lojaalsuskohustuse.

Siinkohal tõdes Euroopa Kohus, et John Mills oli Jerome Alexander Consultingu kaupade eelistatud turustaja ning leping sisaldas konkurentsikeelu tingimust ja tingimusi intellektuaalomandiõiguste kohta nende kaupade suhtes. Seetõttu järeldas apellatsioonikoda õigesti, et John Mills on Jerome Alexander Consultingu agent.

Vastandatud kaubamärkide sarnasuse hindamise kohta tõi Euroopa Kohus välja, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 kohaldamisel ei hinnata sarnasust segiajamise tõenäosuse järgi. Kaupadega seoses märkis Euroopa Kohus, et kaubamärgi peamine ülesanne on kaubamärgiga hõlmatud kaupade või teenuste kaubandusliku päritolu tähistamine. Seetõttu ei saa määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 kohaldamist välistada, kui registreerimistaotluses nimetatud kaubad või teenused ja varasema kaubamärgiga hõlmatud kaubad või teenused on sarnased.

Konkreetsel juhul sedastas Euroopa Kohus, et asjaomased tähised on sarnased ning kaubad on osaliselt identsed ja osaliselt sarnased.

⁷¹ Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon, mis allkirjastati Pariisis 20. märtsil 1883, vaadati viimati läbi 14. juulil 1967 Stockholmis ning mida muudeti 28. septembril 1979 (*United Nations Treaty Series*, 828. kd, nr 11851, lk 305).

⁷² 6.–31. oktoobril 1958 toimunud Lissaboni konverentsi aktid; konverents toimus Pariisi konventsiooni uuesti läbivaatamiseks ja selle käigus lisati artikkel 6 *septies*.

Seetõttu jättis ta John Millsi hagi tervikuna rahuldamata.

3. Mainekas kaubamärk

22. märtsi 2007. aasta kohtuotsus *Sigla vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Elleni Holding (VIPS)*, T-215/03, [EU:T:2007:93](#)

Ühenduse kaubamärk – Vastulausemenetlus – Ühenduse sõnamärgi VIPS taotlus – Varasem siseriiklik sõnamärk VIPS – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõige 5 – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikkel 74 – Dispositiivsuse põhimõte – Kaitseõigus

Elleni Holding BV esitas 7. veebruaril 1997 ühtlustamisametile ühenduse kaubamärgi taotluse. Taotlusega sooviti kaubamärgina registreerida sõnaline tähis „VIPS“ (edaspidi „taotletud kaubamärk“).⁷³ 14. septembril 1999 esitas Sigla SA taotletud kaubamärgi registreerimisele vastulause.⁷⁴

Ühtlustamisameti vastulausete osakond rahaldas⁷⁵ vastulause teenuste suhtes, mis kuuluvad klassi 42, ning lükkas selle klassidesse 9 ja 35 kuuluvate kaupade ja teenuste suhtes tagasi. Apellatsioonikoda rahaldas⁷⁶ siiski Elleni Holdingu kaebuse ja tühistas vastulausete osakonna otsuse. Apellatsioonikoja hinnangul oli hageja tõendanud varasema kaubamärgi mainet Hispaanias, kuid polnud esitanud põhjendusi, mis näitaksid, et taotletud kaubamärgiga kasutatakse varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet ebaausalt ära või kahjustatakse neid.

Sigla SA esitas Üldkohtule hagi, mille tulemusel tühistas Üldkohus apellatsioonikoja otsuse.

Seoses sellega märkis Üldkohus kõigepealt, et määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõiget 5, mis annab varasemale mainekale kaubamärgile kaitse kaupade või teenuste puhul, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks varasem kaubamärk on registreeritud, tuleb tõlgendada nii, et sellele võib tugineda nii vastulauses ühenduse kaubamärgitaotlusele seoses kaupade või teenustega, mis ei ole varasema kaubamärgiga hõlmatud kaupade või teenustega identsed ega sarnased, kui ka vastulauses ühenduse kaubamärgitaotlusele seoses kaupadega, mis on varasema kaubamärgiga hõlmatud kaupadega identsed või sarnased. See tähendab, et seda sätet ei saa tõlgendada viisil, mille tagajärjel oleks maineka kaubamärgi kaitse juhul, kui tähist kasutatakse identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks, nõrgem kui juhul, mil tähist kasutatakse kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased. Üldkohus täpsustas, et see säte, millega

⁷³ Kaubad ja teenused, mille jaoks registreerimist taotleti, vastavad Nizza kokkuleppe tähenduses kirjeldustele „arvutid ja lintidele ning ketastele salvestatud arvutiprogrammid“ (klass 9), „ärialsed konsultatsiooniteenused; arvutis salvestatud andmete töötlemise teenused“; (klass 35) ja „arvutiprogrammide koostamine; hotelli-, restorani- (toitlustus-) ja kohvikuteenused“ (klass 42).

⁷⁴ Määruse nr 40/94 artikli 42 lõike 1 alusel.

⁷⁵ 28. septembri 2000. aasta otsus nr 2221/2000.

⁷⁶ 1. aprilli 2003. aasta otsus (edaspidi „vaidlustatud otsus“), mis tehti hagejale teatavaks 3. aprillil 2003.

on varasemale mainekale kaubamärgile antud kaitse kaupade või teenuste puhul, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks varasem kaubamärk on registreeritud, lubab muu hulgas esitada varasema maineka kaubamärgi omanikul vastulause sellise kaubamärgi registreerimisele, mis võib kahjustada varasema kaubamärgi eristusvõimet. See kahju võib tekkida siis, kui varasem kaubamärk ei seostu enam vahetult nende kaupade ja teenustega, mille suhtes see on registreeritud ja kasutusel. Sellise kahju tekkimise võimalus hõlmab niisiis varasema kaubamärgi „lahjendamist“ või „järgjärgulist õõnestamist“, hajutades selle kaubamärgi identiteeti ja mõju avalikkuse ettekujutuses. Siiski tundub lahjenemise tõenäosus üldjuhul väiksem, kui varasem kaubamärk koosneb ühest sõnast, mis on oma tähenduse tõttu laialt levinud ja sageli kasutatav, sõltumata varasemast kaubamärgist, mis sellest sõnast koosneb. Sellisel juhul on see, et asjaomase sõna kasutamine taotletud kaubamärgis lahjendaks varasemat kaubamärki, vähem tõenäoline. Määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 5 nimetatud kahju tekib ka siis, kui avalikkus võib taotletud kaubamärgiga hõlmatud kaupu või teenuseid tajuda nii, et see vähendab varasema kaubamärgi köitvust. Niisugune kahju võib eelkõige tekkida juhul, kui neil kaupadel või teenustel on selline omadus või kvaliteet, mis võib avaldada varasema maineka kaubamärgi kuvandile negatiivset mõju, kuna see kaubamärk on taotletud kaubamärgiga identne või sarnane.

Seejärel osutas Üldkohus asjaolule, et varasema kaubamärgi eristusvõimest või mainest saadava kasu all tuleb mõista kõiki juhtumeid, kui tuntud kaubamärki kasutatakse ilmselt ära või püütakse selle mainet ära kasutada. Teisisõnu on tegemist riskiga, et maineka kaubamärgi kuvand või sellele omistatud omadused kantakse taotletud kaubamärgiga tähistatavatele kaupadele üle, mistõttu on neid tänu seostumisele varasema maineka kaubamärgiga kergem turustada. Seda viimast tüüpi riski tuleb eristada määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktis b silmas peetud segiajamise tõenäosusest. Määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 5 silmas peetud juhtudel loob asjaomane avalikkus vastandatud kaubamärkide vahel seose, st seostab neid omavahel, ajamata neid siiski segi. Seega ei kuulu segiajamise tõenäosus selle sätte kohaldamise tingimuste hulka.

Üldkohtu hinnangul ei ole määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 eesmärk takistada kõigi maineka kaubamärgiga identsete või sarnaste kaubamärkide registreerimist. Varasema kaubamärgi omanik ei pea tõendama oma kaubamärgi tegelikku ja parajasti aset leidvat kahjustamist. Siiski peab ta esitama tõendeid, mille alusel saaks *prima facie* järeldada, et varasema kaubamärgi ärakasutamise või kahjustamise võimalus ei ole ainult hüpoteetiline. Selles kontekstis – eriti kui vastulause põhineb erakordselt mainekal kaubamärgil –, võib oht, mis ei ole pelgalt hüpoteetiline, et tulevikus kahjustatakse vastulause aluseks olevat kaubamärki või kasutatakse seda taotletud kaubamärgiga ära, olla niivõrd tõenäoline, et vastulause esitaja ei pea esitama ega tõendama selleks mitte ühtegi muud faktiväidet. Siiski ei saa eeldada, et nii on alati.

Viimaks täpsustas Üldkohus, et taotletud ja varasema kaubamärgi vahelise seose esinemine on määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 kohaldamiseks oluline tingimus. Sellest, et teenustel, mis on tähistatud sõnalise tähisega „VIPS“, mille registreerimist ühenduse

kaubamärgina taotletakse tarkvara ja Nizza kokkuleppe klassidesse 9, 35 ja 42 kuuluvate teenuste jaoks, ning teenustel, mis on varem Hispaanias selle kokkuleppe klassi 42 kuuluvate teenuste jaoks registreeritud sõnamärgiga VIPS, on omavaheline seos, ei piisa muude asjakohaste tõendite puudumise korral järeldamiseks *prima facie*, et tulevikus on võimalus, mis ei ole pelgalt hüpoteetiline, et nimetatud tähise kasutamine kahjustab varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet või kasutab seda määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 tähenduses ära. Esiteks, kuna sõna „VIPS“ on inglise keeles mitmus lühendist „VIP“, mida kasutatakse nii rahvusvaheliselt kui ka riigisiselt palju ja laialdaselt kuulsuste tähistamiseks, on taotletud kaubamärgi kasutamisest tulenev risk varasema kaubamärgi eristusvõimet kahjustada ilmselt piiratud. Sama risk on seda ebatõenäolisem, et taotletud kaubamärk hõlmab teenuseid, mis on mõeldud erilisele ja paratamatult kitsamale avalikkusele. Teiseks ei ole ei taotletud kaubamärgiga tähistatavate teenuste omadused ega kvaliteet sellised, et taotletud kaubamärgi kasutamine võiks varasema kaubamärgi mainet kahjustada. Ainuüksi vastandatud kaubamärkidega tähistatud teenuste vahelise seose esinemine ei ole piisav ega ka määrav. Sellise seose esinemine suurendab kindlasti tõenäosust, et taotletud kaubamärki märkav avalikkus mõtleb ka varasemale kaubamärgile. Siiski ei piisa varasema kaubamärgi köitvuse vähendamiseks ainuüksi niisugusest asjaolust. Selline tagajärg saab tekkida ainult siis, kui suudetakse tõendada, et taotletud kaubamärgiga hõlmatud teenuste omadused või kvaliteet võivad varasema kaubamärgi mainet kahjustada. Kolmandaks saab varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamise risk tekkida ainult siis, kui asjaomane avalikkus peaks vastandatud kaubamärkide päritolu segi ajamata Elleni Holdingu tarkvara eriti huvipakkuvaks ainuüksi asjaolu tõttu, et see on tähistatud kaubamärgiga, mis on identne varasema kaubamärgiga VIPS. Kuna viimati nimetatud kaubamärgi omanik ei ole tutvustanud oma varasema kaubamärgi eriomadusi ega seda, kuidas need võiksid taotletud kaubamärgiga tähistatud teenuste turustamist hõlbustada, ei ole põhjust arvata, et maineka kiirtoiduketi kaubamärgiga tavaliselt seostatavad omadused oleksid arvutiprogrammide koostamise teenustega seoses iseenesest kasulikud, isegi kui need teenused on mõeldud hotellidele ja restoranidele.

22. septembri 2011. aasta kohtuotsus Interflora ja Interflora British Unit, C-323/09, [EU:C:2011:604](#)

Kaubamärgid – Märksõnareklaam internetis (keyword advertising) – Konkurendi mainekale kaubamärgile vastava märksõna valimine reklaamija poolt – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artikli 5 lõike 1 punkt a ja lõige 2 – Määrus (EÜ) nr 40/94 – Artikli 9 lõike 1 punktid a ja c – Kaubamärgi mõne ülesande kahjustamise tingimus – Maineka kaubamärgi eristusvõime kahjustamine („lahjendamine“) – Maineka kaubamärgi eristusvõime või maine ebaaus ärakasutamine („parasiitlus“)

Äriühing Interflora British Unit on saanud litsentsi Ameerika äriühingult Interflora Inc., kes käitab ülemaailmset lilletarnevõrku. Interflora võrgustik koosneb lillekauplustest, kellele kliendid saavad esitada tellimusi nii isiklikult koha peal, telefoni teel kui ka internetis; internetitellimused täidab võrgustiku liige, kes asub kõige lähemal lillesaadetise sihtaadressile.

INTERFLORA on nii Ühendkuningriigi riigisisene kui ka ühenduse kaubamärk. Neil kaubamärkidel on nii Ühendkuningriigis kui ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides märkimisväärne maine.

Inglise õiguse alusel asutatud äriühing Marks & Spencer plc (edaspidi „M & S“) on üks suurimaid jaemüüjaid Ühendkuningriigis. Muu hulgas tegeleb ta lillede müümise ja kohaletoimetamisega, konkureerides sel äritegevuse alal seega Interfloraga.

Nagu selgus, valis M & S Google'i viitamisteenuse AdWords raames märksõnadeks sõna „Interflora“ ja selle variandid (nimelt „Interflora Flowers“, „Interflora Delivery“, „Interflora.com“, „Interflora co uk“ jne). Selle tulemusena kuvati siis, kui internetikasutajad sisestasid Google'i otsingumootoris otsisõna „Interflora“ või mõne selle variandi, neile M & S-i reklaamsõnum.

Kui Interflora esitas M & S-i vastu High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionile (kõrge kohus (Inglismaa ja Wales), varaliste vaidluste osakond, Ühendkuningriik) oma kaubamärgiõiguste väidetava rikkumise tõttu hagi, palus see kohus Euroopa Kohtul mitmest aspektist selgitada olukorda, kus konkurent kasutab interneti viitamisteenuse raames kaubamärgiga identseid märksõnu, ilma et kaubamärgiomanik oleks sellega nõustunud.⁷⁷

Euroopa Kohus märkis kõigepealt, et kui kolmas isik kasutab kaubamärgiga identset tähist kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, on kaubamärgiomanikul õigus selline kasutamine keelata, kui see võib kaubamärgi mõne ülesande täitmist kahjustada. Kaubamärgi peamine ülesanne on tagada tarbijatele selle kaubamärgiga kauba või teenuse päritolu („päritolu tähistamise ülesanne“), teised ülesanded on muu hulgas seotud investeerimise ja reklaamiga. Siinkohal rõhutas Euroopa Kohus, et päritolu tähistamise ülesanne ei ole ainus

⁷⁷ Direktiiv 89/104 ja määrus nr 40/94.

kaubamärgi ülesanne, mida tuleb kolmandate isikute poolse kahjustamise eest kaitsta. Kaubamärk on nimelt lisaks kaupade või teenuste päritolu tähistamisele tihti ka asjaomase rakendatava äristrateegia vahend, mida kasutatakse muu hulgas reklaami otstarbel või maine omandamiseks või margitruuduse saavutamiseks.

Euroopa Kohus viitas oma kohtuotsusele Google,⁷⁸ mille kohaselt kahjustab kaubamärgi päritolu tähistamise ülesande täitmist see, kui reklaamsõnum ei võimalda piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikul internetikasutajal aru saada, kas reklaamitavad kaubad või teenused pärinevad kaubamärgiomanikult või temaga majanduslikult seotud ettevõtjalt või hoopis kolmandalt isikult, või võimaldab tal sellest aru saada üksnes raskustega. Kui aga teisele isikule kuuluva kaubamärgiga identset tähist kasutatakse niisuguse viitamisteenuse raames nagu AdWords, ei saa see kaubamärgi reklaamiülesande täitmist kahjustada.

Lisaks analüüsis Euroopa Kohus esimest korda kaubamärgi investeringuülesande kaitset. See, et konkurent kasutab kaubamärgiga identset tähist identsete kaupade või teenuste jaoks, kahjustab vastava ülesande täitmist, kui see märkimisväärselt takistab kaubamärgiomanikku kasutamast oma kaubamärki selleks, et saavutada tarbijaid ligitõmbav või margitruuks muutev maine või seda säilitada. Olukorras, kus kaubamärgil on juba selline maine, kahjustatakse investeringuülesande täitmist siis, kui niisugune kasutamine kahjustab mainet ning seab seega selle säilimise ohtu.

Seevastu ei saa lubada kaubamärgiomanikul keelata konkurenti tähist niiviisi kasutamast, kui sellise kasutamise ainus tagajärg on see, et kaubamärgiomanik on sunnitud oma tegevust kohandama, et tarbijaid ligitõmbavat ja margitruuks muutvat mainet saavutada või säilitada. Samamoodi ei saa kaubamärgiomanik tulemuslikult tugineda asjaolule, et taoline kasutamine ajendab mõnda tarbijat kaubamärki kandvad kaubad või teenused hülgama.

Kõnealusel juhul jõuti järeldusele, et eelotsusetaotluse esitanud kohus peab kontrollima, kas see, kui M & S kasutab INTERFLORA kaubamärgiga identset tähist, seab ohtu Interflora võimaluse tarbijaid ligitõmbav või margitruuks muutev maine saavutada või seda säilitada.

Kuna Euroopa Kohtult küsiti ka mainekate kaubamärkide ulatuslikuma kaitse kohta ning eriti selliste mõistete ulatuse kohta nagu „lahjendamine“ (tuntud kaubamärgi eristusvõime kahjustamine) ja „parasiitlus“ (kaubamärgi eristusvõime või maine ebaaus ärakasutamine), tõdes Euroopa Kohus muu hulgas, et seda, kui viitamisteenuse raames valitakse märksõnadeks ilma tungiva põhjuseta teise isiku maineka kaubamärgiga identsed või sarnased tähised, võib pidada parasiitluseks. Eriti tõenäoline järeldus on see siis, kui internetis reklaamija pakub mainekale kaubamärgile sellega seotud märksõna abil müügiks kaupu, mis imiteerivad kaubamärgiomaniku omi.

⁷⁸ 23. märtsi 2010. aasta kohtuotsus Google France ja Google (liidetud kohtuasjad C-236/08–C-238/08, [EU:C:2010:159](#)).

Kui aga reklaam, mis kuvatakse internetis mainekale kaubamärgile vastava märksõna vastusena, soovib maineka kaubamärgi omaniku kaupade või teenuste alternatiivi, pakkumata selle kaubamärgiomaniku kaupade või teenuste pelki imitatsioone ning kaubamärki lahjendamata või selle mainet määrimata ning ka selle kaubamärgi ülesannete täitmist kahjustamata, jääb selline kasutamine põhimõtteliselt asjaomaste kaupade või teenuste sektori mõistliku ja ausa konkurentsi piiresse.

III. Muud materiaalõiguslikud küsimused

1. Kaubamärgi toime

12. juuli 2011. aasta kohtuotsus (suurkoda), L'Oréal jt, C-324/09, [EU:C:2011:474](#)

Kaubamärgid – Internet – Liidu tarbijale mõeldud e-turul selliste margitoodete müügiks pakkumine, mille kaubamärgi omanik on mõelnud suunata müügiks kolmandates riikides – Asjaomaste toodete välispakendi eemaldamine – Direktiiv 89/104/EMÜ – Määrus (EÜ) nr 40/94 – E-turu haldaja vastutus – Direktiiv 2000/31/EÜ (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) – Kohtu ettekirjutus e-turu haldajale hoiduda edasisest rikkumisest – Direktiiv 2004/48/EÜ (intellektuaalomandi õiguste jõustamise direktiiv)

Äriühing eBay haldab internetis ülemaailmset e-turgu, kus üksikisikud ja ettevõtjad saavad osta ja müüa suurt hulka erisuguseid kaupu ja teenuseid.

L'Oréalile kuulub suur hulk mainekaid kaubamärke. Tema kaupade (eriti kosmeetikatooted ja parfüümid) turustamine on korraldatud suletud turustusvõrgustiku kaudu, mille raames on volitatud edasimüüjatel keelatud kaupa tarnida volitamata edasimüüjatele.

L'Oréal väitis, et eBay on seotud kaubamärgiõiguse rikkumistega, mille on toime pannud tema saidi kasutajad. Lisaks väitis ta, et ostes sellistelt tasulistelt interneti viitamisteenustelt nagu Google'i AdWords õiguse kasutada märksõnu, mis vastavad L'Oréali kaubamärkide nimetustele, suunab eBay oma kasutajad kaubamärgiõigust rikkuvate kaupade juurde, mida pakutakse müügiks tema veebisaidil. L'Oréali väitel ei pingutanud eBay piisavalt, et takistada võltsitud kaupade müüki oma veebisaidil. L'Oréal oli tuvastanud eri vormis rikkumisi, sealhulgas selle, et liidu tarbijatele müüakse ja pakutakse müügiks L'Oréali margitooted, mille L'Oréal oli ette näinud müügiks kolmandates riikides (paralleelimport).

Lahendades nimetatud vaidlust, esitas High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionile (kõrge kohus (Inglismaa ja Wales), varaliste vaidluste osakond, Ühendkuningriik) Euroopa Kohtule mitu küsimust selle kohta, millised võivad olla e-turгу haldava äriühingu kohustused takistada oma kasutajatel kaubamärgiõiguse rikkumisi toime panna.

Euroopa Kohus tõi kõigepealt välja, et kaubamärgiomanik võib oma ainuõigusele füüsilise isiku vastu, kes müüb tema kaubamärgiga tähistatud kaupu internetis, tugineda üksnes siis, kui see müük toimub kaubandustegevuse raames. Nii on see muu hulgas juhul, kui müük ei kuulu oma mahu ja sageduse poolest enam erategevuse valdkonda.

Euroopa Kohus tegi kõigepealt otsuse niisuguste äritoimingute kohta, mis on suunatud liitu selliste internetipõhiste kauplemiskohtade nagu eBay kaudu. Ta tõdes, et liidu kaubamärginorme kohaldatakse kolmandates riikides asuvate kaubamärgiga tähistatud kaupade müügipakkumiste ja reklaamide suhtes siis, kui selgub, et need pakkumised ja reklaamid on suunatud liidu tarbijatele.

Riigisisestel kohtutel tuleb igal juhtumil hinnata, kas on asjakohaseid tegureid, mis annavad põhjust järeldada, et e-turul kuvatav müügipakkumine või reklaam on suunatud liidu tarbijatele. Näiteks võivad riigisisestel kohtudel võtta arvesse, millistesse geograafilistesse piirkondadesse on müüja valmis kaupa saatma.

Seejärel asus Euroopa Kohus seisukohale, et e-turu haldaja ise ei kasuta kaubamärke liidu õiguse tähenduses, kui tema osutatav teenus seisneb selles, et ta võimaldab oma veebisaidil klientide äritegevuse raames neil kuvada kaubamärkidele vastavaid tähiseid.

Lisaks täpsustas Euroopa Kohus teatavaid asjaolusid, mis on seotud e-turu haldaja vastutusega. Rõhutades küll, et see hindamine on liikmesriikide kohtute ülesanne, leidis Euroopa Kohus, et haldaja on aktiivselt tegutsenud, mille tulemusel tal on võimalik teada saada nende pakkumustega seotud andmed või neid kontrollida, kui ta osutab abi, mis seisneb konkreetsemalt veebipõhiste müügipakkumiste esitamise optimeerimises või nende müügiedenduses.

Kui haldaja on niiviisi aktiivselt tegutsenud, ei saa ta tugineda vastutusest vabastamisele, mis on liidu õiguses teatavatel tingimustel ette nähtud sellistele veebipõhiste teenuste osutajatele nagu e-turu haldajad.

Pealegi, isegi kui haldaja ei ole niiviisi aktiivselt tegutsenud, ei saa ta tugineda sellele vastutusest vabastavale erandile siis, kui tal oli teave faktide või asjaolude kohta, mille põhjal kohusetundlik ettevõtja oleks pidanud järeldama, et tegemist on ebaseadusliku veebipõhise müügipakkumisega, ja sellistest asjaoludest teadlikuks saades ei tegutsenud ta kiiresti, et kõrvaldada andmed oma saidilt või ligipääsmatuks muuta.

Lõpuks tegi Euroopa Kohus otsuse kohtu ettekirjutuste kohta, mida saab teha e-turu haldajale, kui ta ei otsusta omal algatusel võtta meetmeid, et intellektuaalomandi õiguste rikkumine lõpetada ja uued rikkumised ära hoida.

Niiviisi saab haldajat kohustada võtma meetmeid, mis võimaldavad tema klientidest müüjate tuvastamist hõlbustada. Vaatamata vaieldamatule vajadusele kaitsta isikuandmeid, peab rikkujat siiski selgelt saama tuvastada, kui tegemist on kaubandustegevuse, mitte eraeluga.

Sellest tulenevalt asus Euroopa Kohus seisukohale, et liidu õiguse kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et intellektuaalomandi õiguste kaitse valdkonnas pädevatel riigisisestel kohtutel oleks pädevus teha e-turu haldajale ettekirjutus võtta meetmeid, mis mitte ainult ei lõpeta kõnealuste õiguste rikkumist selle e-turu kasutajate poolt, vaid hoiavad ära ka uued seda laadi rikkumised. Niisugused ettekirjutused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ega tohi tõkestada seaduslikku kaubandust.

23. märtsi 2010. aasta kohtuotsus (suurkoda) Google France ja Google, C-236/08–C-238/08, [EU:C:2010:159](#)

Kaubamärgid – Internet – Otsingumootor – Reklaam vastusena märksõnadele (keyword advertising) – Vastusena kaubamärkidega identsetele märksõnadele linkide kuvamine kõnealuste kaubamärkide omanike konkurentide veebilehtedele või tooteimitatsioone pakkuvatele veebilehtedele – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artikkel 5 – Määrus (EÜ) nr 40/94 – Artikkel 9 – Otsingumootori haldaja vastutus – Direktiiv 2000/31/EÜ („direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta“)

Ühenduse kaubamärgiõigus⁷⁹ annab kaubamärgiomanikele teatavatel tingimustel õiguse keelata kolmandatel isikutel kasutada nende kaubamärkidega identseid või sarnaseid tähiseid kaupade või teenuste jaoks, mis on samaväärsed nendega, mille jaoks kaubamärgid on registreeritud.

Google käitab interneti otsingumootorit. Kui internetikasutaja sisestab otsingusse ühe või mitu sõna, kuvab otsingumootor asjakohasuse järjekorras lingid veebilehtedele, mis näivad neile sõnadele kõige paremini vastavat. Need on „loomulikud“ otsingutulemused.

Lisaks pakub Google tasuta viitamisteenust nimega AdWords. See teenus võimaldab kõigil ettevõtjatel üht või mitut märksõna valides lasta juhul, kui märksõna või märksõnad ühtivad päringuga, mille internetikasutaja on otsingumootoris sisestanud, kuvada vastuseks reklaamlink, mis suunab tema veebilehele ja millele on lisatud reklaamsõnum. Selline reklaamlink kuvatakse „sponsitud tulemuste“ väljal, mis asub kas ekraani paremas servas, loomulikest tulemustest paremal, või ekraani ülemises osas, loomulikest tulemustest ülalpool.

Ühenduse kaubamärgi Vuitton ning Prantsuse riigisiseste kaubamärkide Louis Vuitton ja LV omanik äriühing Louis Vuitton Malletier SA (edaspidi „Vuitton“), Prantsuse kaubamärkide Bourse des Vols, Bourse des Voyages ja BDV omanik Viaticum ning Prantsuse kaubamärgi Eurochallenges omanik P.-A. Thonet täheldasid, et kui internetikasutaja sisestab Google'i otsingumootorit kasutades otsingusõnad, mis vastavad mõnele neist kaubamärkidest, kuvatakse sponsitud tulemuste väljal lingid vastavalt kas Vuittoni kaupade imitatsioone pakkuvatele või Viaticumi ja Centre national de recherche

⁷⁹ Direktiiv 89/104.

en relations humaines'i konkurentide veebilehtedele. Seetõttu kaebasid nad Google'i kohtusse, paludes tuvastada, et ta on rikkunud nende kaubamärgiõigusi.

Cour de cassation (Prantsusmaa kassatsioonikohus), kellel tuli viimase astme kohtuna teha kaubamärgiomanike hagide alusel algatatud menetlustes otsus, esitas Euroopa Kohtule küsimuse, kas see, kui interneti viitamisteenuse raames kasutatakse ilma kaubamärgiomanike loata märksõnadena kaubamärkidele vastavaid tähiseid, on õiguspärane.

Selle kohta märkis Euroopa Kohus, et kui reklaamija ostab viitamisteenust ja valib märksõnaks teise isiku kaubamärgile vastava tähise selleks, et pakkuda internetikasutajatele kaubamärgiomaniku kaupade või teenuste alternatiivi, siis kasutab reklaamija seda tähist oma kaupade ja teenuste jaoks. See ei ole aga nii viitamisteenuse osutaja puhul, kui ta võimaldab reklaamijatel valida märksõnadeks kaubamärgiga identseid tähiseid, talletab need tähised ja kuvab oma klientide reklaamsõnumid vastuseks neile märksõnadele.

Euroopa Kohus täpsustas, et kaubamärgiomaniku kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamine kolmanda isiku poolt eeldab vähemalt seda, et kolmas isik kasutab tähist omaenda kommertsteadaannetes. Viitamisteenuse osutaja aga võimaldab oma klientidel, st reklaamijatel, kasutada kaubamärkidega identseid või sarnaseid tähiseid, ise neid kasutamata.

Kui kaubamärki kasutatakse märksõnana, ei saa kaubamärgiomanik tugineda kaubamärgist tulenevale ainuõigusele Google'i vastu. See-eest võib ta sellele õigusele tugineda reklaamijate vastu, kes lasevad kaubamärgile vastava märksõna abil Google'il kuvada reklaamsõnumeid, mis ei võimalda keskmisel internetikasutajal aru saada, milliselt ettevõtjalt kaubad või teenused pärinevad, või võimaldavad tal sellest aru saada üksnes raskustega.

Sellises olukorras, mille tunnuseks on asjaolu, et asjaomane reklaamsõnum ilmub vastusena kohe, kui internetikasutaja sisestab kaubamärgi otsingusõnana, ja kuvatakse samal ajal, kui kaubamärk on otsingusõnana samuti ekraanil näha, võib internetikasutaja asjaomaste kaupade või teenuste päritolus eksida. Sel juhul kahjustatakse kaubamärgi niisuguse ülesande täitmist, mis seisneb tarbijatele kauba või teenuse päritolu tagamises (kaubamärgi täidetav päritolu tähistamise ülesanne).

Riigisisese kohtu ülesanne on iga juhtumi puhul eraldi hinnata, kas tema lahendatava kohtuasja asjaolude põhjal on päritolu tähistamise ülesande täitmist kahjustatud või esineb selle oht.

Olukorra kohta, mil internetis tegutsevad reklaamijad kasutavad teise isiku kaubamärgiga identset tähist märksõnana reklaamsõnumi kuvamiseks, märkis Euroopa Kohus, et sellisel kasutamisel võib olla teatavaid tagajärgi sellele, kuidas kaubamärgiomanik seda kaubamärki reklaamis kasutab, ning samuti tema äristrateegiale. Siiski ei tähenda see, kui kaubamärgiga identse tähise kasutamisel kolmandate isikute poolt on sellised tagajärjed,

iseenest seda, et kaubamärgi reklaamiülesande täitmisele oleks kahjulikku mõju avaldatud.

Mis puutub Google'i-laadse ettevõtja vastutusse oma klientide andmete eest, mida ta oma serveris talletab, siis tuletas Euroopa Kohus kõigepealt meelde, et vastutuse küsimusi reguleerib riigisisene õigus. Liidu õiguses on siiski kehtestatud infoühiskonnateenuste vahendajate vastutuse piirangud.⁸⁰

Küsimuse kohta, kas niisugune interneti viitamisteenus nagu AdWords on infoühiskonna teenus, mis seisneb reklaamija pakutava teabe talletamises, ja kas sellise viitamisteenuse osutaja suhtes kehtib seetõttu vastutuse piirang, märkis Euroopa Kohus, et seda, kas teenuseosutaja täidab üksnes neutraalset rolli ehk kas tema tegevus on üksnes tehniline, automaatne ja passiivne, mis tähendab, et tal pole talletatava teabe kohta teadmisi ega selle üle kontrolli, tuleb hinnata eelotsusetaotluse esitanud kohtul.

22. detsembri 2022. aasta kohtuotsus (suurkoda) Louboutin (kaubamärgist tulenevaid õigusi rikkuva tähise kasutamine veebipõhisel kauplemisskohal), C-148/21 ja C-184/21, [EU:C:2022:1016](#)

Eelotsusetaotlus – Euroopa Liidu kaubamärk – Määrus (EL) 2017/1001 – Artikli 9 lõike 2 punkt a – Euroopa Liidu kaubamärgiga antavad õigused – Mõiste „kasutamine“ – Veebipõhist kauplemiss kohta sisaldava veebimüügisaidi haldaja – Kolmandast isikust müüjate poolt sellel veebipõhisel kauplemisskohal avaldatud reklaamkuulutused, milles on kasutatud muule isikule kuuluva kaubamärgiga identset tähist kaupade suhtes, mis on identsed nendega, mille suhtes see kaubamärk on registreeritud – Selle tähise tajumine veebisaidi haldaja kaubandusteedaannete lahutamatu osana – Reklaamkuulutuste esitamise viis, mis ei võimalda selle veebisaidi haldaja pakumusi kolmandast isikust müüjate pakumustest selgesti eristada

Amazon on korraga nii mainekas turustaja kui ka veebipõhise kauplemisskoha haldaja. Oma veebimüügisaitidel avaldab Amazon nii kuulutusi omaenda kaupade kohta, mida ta müüb ja saadab iseenda nimel, kui ka kolmandast isikust müüjate kuulutusi. Samuti pakub Amazon kolmandast isikust müüjatele tema kauplemisskohal ilmuva kauba ladustamise ja saatmise lisateenuseid, teavitades potentsiaalseid ostjaid, kui nende tegevuste eest vastutab tema.

Amazoni saitidel ilmub sageli punase tallaga jalatsite müügikuulutusi. Prantsuse jalatsidisainer Christian Louboutin, kes valmistab kõrge kontsaga naistejalatsid, mis on kuulsad oma punase välistalla poolest, väitis, et tema ei ole eelnimetatud kauba turuleviimiseks nõusolekut andnud. Ta esitas Amazoni vastu kaks hagi: Tribunal d'arrondissement de Luxembourgile (Luxembourgi piirkondlik kohus, Luksemburg), kes on eelotsusetaotluse esitanud kohus kohtuasjas C-148/21, ja Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles'ile (Brüsseli prantsuskeelne kaubanduskohus, Belgia), kes on eelotsusetaotluse esitanud kohus kohtuasjas C-184/21. Ta väitis, et Amazon on

⁸⁰ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul („direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta“) (EÜT 2000, L 178, lk 1; ELT eriväljaanne 13/25, lk 399).

ebaseaduslikult kasutanud talle kuuluva kaubamärgiga identset tähist kaupade jaoks, mis on identsed nendega, mille suhtes kõnealune kaubamärk on registreeritud. Eriti rõhutas ta asjaolu, et vaidlusalused kuulutused kuuluvad lahutamatu Amazoni enda kaubandusteedaannete hulka.

Kaks riigisisest kohut tõstatasid muu hulgas küsimuse, kas sellise kauplemiskoha haldajale saab otse omistada vastutuse selle eest, kui kolmandast isiku müüja kuulutusega on tema platvormil kaubamärgiomaniku õigusi rikutud. Erinevalt kaudse vastutuse küsimusest on seda küsimust liidu õiguses ühtlustatud normidega reguleeritud.⁸¹

Euroopa Kohus vastas oma suurkoja otsusega kahele riigisisesele kohtule, et kui sellise haldaja veebipõhises kauplemiskohas on kolmandast isiku müüja kuulutuses ELi kaubamärgiga identne tähis, siis saab tõepoolest pidada haldajat ennast selleks, kes asjaomast tähist kasutab, juhul kui kõnealuse veebisaidi piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikule kasutajale jääb mulje, et seda õigusi rikkuvat kaupa turustab veebisaidi haldaja ise oma nimel ja huvides.

Enne seda tuletas Euroopa Kohus meelde, et kaubamärgiga identse tähise kasutamine kolmanda isiku poolt eeldab vähemalt seda, et see kolmas isik kasutab tähist omaenda kommertsteadaannetes, ning et pelgalt tähise kasutamiseks vajalike tehniliste tingimuste loomine ja selle teenuse eest tasu saamine ei tähenda, et teenuse osutaja ise seda tähist kasutab, isegi kui ta tegutseb enda majanduslikes huvides. Seetõttu asus Euroopa Kohus eBay-laadse veebipõhise kauplemiskohaga seoses seisukohale, et niisugusel kauplemiskohal kuvatavate müügipakkumiste puhul kasutab kaubamärkidega identseid või sarnaseid tähiseid ainult selle haldaja kliendist müüja, mitte haldaja ise, kuna haldaja ei kasuta asjaomast tähist oma kaubandusteedaannetes.

Euroopa Kohus märkis siiski, et selles varasemas kohtupraktikas ei olnud talle esitatud küsimusi olukorra kohta, kus kõnealusel veebimüügisaidil on lisaks veebipõhisele kauplemiskohale ka asjaomase veebisaidi haldaja enda müügipakkumisi, samas kui käesolevates kohtuasjades on kõne all just selline olukord.

Euroopa Kohus tõdes aga, et niisuguses olukorras võib teatud juhul jääda veebipõhise kauplemiskoha kasutajatele mulje, et asjaomaste kaupade reklaamid ei pärine mitte kolmandast isikust müüjatelt, vaid selle kauplemiskoha haldajalt, ning et seega kasutab kõnealust tähist oma kaubandusteedaannetes tema.

Lõppkokkuvõttes tuleb seda, kas see on nii, hinnata eelotsusetaotluse esitanud kohtutel. Euroopa Kohus täpsustas siiski, et sellisel asjaolude hindamisel on oluline see, et äriühing Amazon kasutab oma veebisaidil avaldatud müügipakkumiste esitamisel ühetaolist esitusviisi, avaldades samal ajal nii enda kui ka kolmandast isikust müüjate reklaamkuulutusi ning kuvades enda kui maineka turustaja logo kõigil neil reklaamkuulutustel, ning ka see, et ta pakub nimetatud kolmandast isikust müüjatele

⁸¹ Määrus 2017/1001.

nende kauba turustamise raames lisateenuseid, mis seisnevad peamiselt nende kauba ladustamises ja saatmises.

Need asjaolud võivad nimelt muuta selge vahetegemise keeruliseks ning jätta piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelikule kasutajale seega mulje, et nende kolmandast isikust müüjate pakutavaid Louboutini kaupu turustab Amazon oma nimel ja arvel.

25. jaanuari 2024. aasta kohtuotsus Audi (embleemi kasutamine auto iluvõrel), C-334/22, [EU:C:2024:76](#)

Eelotsusetaotlus – Euroopa Liidu kaubamärk – Määrus (EL) 2017/1001 – Artikli 9 lõige 2 ja lõike 3 punktid a–c – ELi kaubamärgiga antavad õigused – Mõiste „tähise kasutamine äritegevuse käigus” – Artikli 14 lõike 1 punkt c – ELi kaubamärgi mõju piirangud – ELi kaubamärgi omaniku õigus keelata kolmandal isikul kasutada kaubamärgiga identset või sarnast tähist seoses autovaruosadega – Autotootja kaubamärki kujutava embleemi kinnitamiseks mõeldud radiaatorivõredetail

Vastuseks talle esitatud eelotsusetaotlusele täpsustas Euroopa Kohus mõistet „tähise kasutamine äritegevuse käigus” kontekstis, kus kolmas isik impordib ja pakub müügiks autovaruosi, ilma et tal oleks selleks luba autotootjalt, kellele kuulub ELi kaubamärk. Muu hulgas täpsustas Euroopa Kohus seda, millise ulatusega on selle autotootja ainuõigus keelata kolmandal isikul kasutada nende autovaruosade jaoks selle kaubamärgiga identset või sarnast tähist.

Füüsiline isik GQ tegeles veebisaidi kaudu autovaruosade müügiga. Selle tegevuse raames reklaamis GQ Audi autode vanematele mudelitele kohandatud ja mõeldud radiaatorivõresid ning pakkus neid müügiks. Neil radiaatorivõredel oli üks detail mõeldud autotootja Audi kaubamärgi embleemi paigaldamiseks.

Audi, kellele kuulub nelja omavahel põimuvat rõngast kujutatav ELi kaubamärk (edaspidi „AUDI kaubamärk”), esitas hagi Sąd Okręgowy w Warszawiele (Varssavi regionaalne kohus, Poola), kes on eelotsusetaotluse esitanud kohus, paludes keelata QG-I AUDI kaubamärgiga identset või sarnast tähist kandvate analoogradiaatorivõrede reklaamimine, importimine, müügiks pakkumine või turuleviimine.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus pidas vajalikuks esitada Euroopa Kohtule määruse 2017/1001 tõlgendamise kohta küsimused, milles ta palus täpsustada mõistet „tähise kasutamine äritegevuse käigus” ja seda, millise ulatusega on ELi kaubamärgi omanikust autotootja õigus keelata kolmandal isikul selle kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamine varuosade jaoks.

Esiteks selgitas Euroopa Kohus, et disainilahenduste õiguses kehtiva nn parandamistingimuse⁸² sarnast normi ei ole liidu seadusandja määranud 2017/1001 ette näinud, ning tuletas meelde, et nimetatud tingimust kohaldatakse, ilma et see mõjutaks liidu kaubamärgiõiguses sätestatud.

Seega ei ole nn parandamistingimust võimalik analoogia alusel kohaldada autotootjate ja analoogvaruosade müüjate vahelise moonutamata konkurentsi säilitamise eesmärgil, kuna liidu seadusandja on seda eesmärki määranud 2017/1001⁸³ juba arvesse võtnud, ning ELi kaubamärgi omanikule antud õigust ei saa sellele tingimusele tuginedes piirata.⁸⁴

Teiseks märkis Euroopa Kohus, et eelotsusetaotluse esitanud kohtu hinnangul on radiaatorivõredetail, mis on kujundatud selle külge AUDI kaubamärki kujutava embleemi paigaldamiseks, oma kujult selle kaubamärgiga identne või sarnane. Selle detaili kuju on seega määruse 2017/1001⁸⁵ tähenduses tähis. Samuti kuulub see, kui selline tähis paigutatakse turustamise eesmärgil radiaatorivõrele või integreeritakse sellesse, kõnealuse määruse kohaldamisalasse⁸⁶ ning kuna GQ impordib ja pakub selle tähisega radiaatorivõresid müügiks, võib tema toiminguid pidada selle määruse kohaldamisalasse kuuluvaks kasutamiseks. Asjaolu, et kõnealune detail kinnitatakse varuosa, nimelt radiaatorivõre külge selliselt, et autotootja kaubamärgiga identne või sarnane tähis on kõnealust varuosa vaatlevale asjaomasele avalikkusele nähtav, konkretiseerib sisulist seost kolmanda isiku imporditava, reklaamitava ja müügiks pakutava varuosa ning AUDI kaubamärgi omaniku vahel.

Seetõttu leidis Euroopa Kohus, et kui kolmas isik impordib ja pakub ilma ELi kaubamärgi omanikust autotootja loata müügiks varuosi, nimelt selle tootja autode radiaatorivõresid, mille üks detail on mõeldud seda kaubamärki kujutava embleemi paigaldamiseks ja on kujult kaubamärgiga identne või sarnane, siis kasutab ta tähist äritegevuse käigus viisil, mis võib kahjustada kõnealuse kaubamärgi ühe või mitme ülesande täitmist; selle kontrollimine on liikmesriigi kohtu ülesanne.

Kolmandaks rõhutas Euroopa Kohus, et see, kui kaubamärgiomanikul puudub võimalus keelata kolmandal isikul kasutada seda kaubamärki siis, kui kasutamine on kauba – eelkõige lisaseadme või varuosa – või teenuse otstarbe näitamiseks vajalik ja see toimub kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga, on üks neid hüpoteetilisi olukordi, mil kolmanda isiku vastu ei saa kaubamärgist tulenevale ainuõigusele tugineda.

Nimelt on selle hüpoteetilise olukorra puhuks ette nähtud piirangu eesmärk võimaldada kaubamärgiomaniku pakutavaid kaupu või teenuseid täiendavate kaupade või teenuste pakkujal kasutada kaubamärki selleks, et anda avalikkusele arusaadav ja täielik teave

⁸² Nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 6/2002 Euroopa Liidu disainilahenduste kohta (EÜT 2002, L 3, lk 1; ELT eriväljaanne 13/27, lk 142) enne Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2024. aasta määruse (EL) 2024/2822 (ELT L 2024/2822) jõustumist kehtinud redaktsioonis, artikkel 110. Selles artiklis on sätestatud, et ühenduse disainilahendusena ei ole kaitstav „mitmeosalise toote koostisosa moodustav disainilahendus, mida on artikli 19 lõike 1 tähenduses kasutatud selle mitmeosalise toote parandamisel tema esialgse välimuse taastamiseks“.

⁸³ Määruse 2017/1001 artikkel 14.

⁸⁴ Nimetatud määruse artikkel 9.

⁸⁵ Selle määruse artikli 9 lõige 2.

⁸⁶ Määruse 2017/1001 artikli 9 lõike 3 punktid a–c.

enda turustatava kauba või pakutava teenuse otstarbest ehk teisisõnu nende kaupade või teenuste ja kaubamärgiomaniku kaupade või teenuste vahelisest funktsionaalsest seosest.

Ent kirjeldatud hüpoteetiline olukord ei hõlma siiski kasutamist juhul, kui ELi kaubamärgiga identne või sarnane tähis on autovaruosa detail, mis on kujundatud autotootja embleemi paigaldamiseks selle tootja autode külge, ning seda tähist ei kasutata mitte selleks, et tähistada või mainida kaupu või teenuseid selle kaubamärgi omanikult pärinevatena, vaid kaubamärgiomaniku kauba võimalikult täpselt kopeerimiseks.

Selle põhjal tegi Euroopa Kohus järelduse, et ELi kaubamärgi omanikust autotootjal on õigus keelata kolmandal isikul⁸⁷ kasutada selle kaubamärgiga identset või sarnast tähist enda toodetud autodele mõeldud varuosadel, nimelt radiaatorivõredel, kui tähis seisneb radiaatorivõre külge kaubamärki kujutava embleemi paigaldamiseks mõeldud võredetaili kujus, ilma et oleks oluline, kas tehniliselt on võimalik või võimatu seda embleemi radiaatorivõre külge ilma sellel kõnealust tähist kasutamata paigaldada.

2. Tegelik kasutamine

8. juuli 2004. aasta kohtuotsus *Sunrider vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Espadafor Caba (VITAFRUIT)*, T-203/02, [EU:T:2004:225](#)⁸⁸

Ühenduse kaubamärk – Vastulausemenetlus – Varasem sõnamärk VITAFRUIT – Ühenduse sõnamärgi VITAFRUIT registreerimise taotlus – Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine – Kaupade sarnasus – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b, artikkel 15 ning artikli 43 lõiked 2 ja 3

Hageja esitas 1. aprillil 1996 ühtlustamisametile ühenduse kaubamärgi taotluse. Selle taotlusega sooviti eri kaupade⁸⁹ jaoks kaubamärgina registreerida sõnaline tähis „VITAFRUIT“.

Teine pool apellatsioonikoja menetluses esitas taotletud kaubamärgi registreerimisele kõigi kaubamärgitaotluses märgitud kaupade puhul vastulause.⁹⁰ Vastulause alus oli

⁸⁷ Määruse 2017/1001 artikli 14 lõike 1 punkti c alusel.

⁸⁸ Selle kohtuotsuse peale esitatud apellatsioonkaebus jäeti 11. mai 2006. aasta kohtuotsusega *Sunrider vs. Siseturu Ühtlustamise Amet* (C-416/04 P, [EU:C:2006:310](#)) rahuldamata.

⁸⁹ Kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad Nizza kokkuleppe klassidesse 5, 29 ja 32 ning vastavad muu hulgas järgmistele kirjeldustele: „tervishoiuotstarbelised ürtidest valmistatud toidukonsentraadid või toidulisandid ja taimetee“ (klass 5), „mittemeditsiinilised ürtidest valmistatud toidukonsentraadid ja toidulisandid, ürtidest valmistatud toidud, sealhulgas vahepalabatoonidena“ (klass 29) ja „puu- ja köögiviljajoojad, puuviljamahlad“ (klass 32).

⁹⁰ Määruse nr 40/94 artikli 42 lõike 1 alusel.

Hispaanias registreeritud kaubamärk, mille prioriteedikuupäev on 19. oktoober 1960 ja mis koosneb sõnalisest tähisest „VITAFRUT”.⁹¹

Hageja nõudis, et teine pool apellatsioonikoja menetluses tõendaks,⁹² et varasemat kaubamärki on liikmesriigis, kus see kaubamärk on kaitstud, viie aasta jooksul enne ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist tegelikult kasutatud.

Ühtlustamisameti vastulausete osakond lükkas oma otsusega kaubamärgitaotluse tagasi⁹³ järgmiste kaupade puhul: „mineraal- ja gaseerveed ja muud alkoholivabad joogid; puu- ja köögiviljajoogid, puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained; ürdi- ja vitamiinijoogid”.⁹⁴

Ühtlustamisameti apellatsioonikoda jättis oma otsusega kaebuse rahuldamata. Sisuliselt kinnitas ta vastulausete osakonna otsuses sisaldunud hinnanguid, rõhutades siiski, et varasema kaubamärgi kasutamine oli tõendatud üksnes seoses kaupadega „mahlakontsentraadid” (*juice concentrate*).

Üldkohus jättis talle esitatud hagi rahuldamata, leides esiteks, et kui ühtlustamisameti apellatsioonikoja on esitatud kaebus, siis see, millises ulatuses on ühtlustamisameti apellatsioonikoda kohustatud vaidlustatud otsust kontrollima, ei olene sellest, kas kaebuse esitanud pool esitab konkreetse väite, millega ta kritiseerib seda, kuidas ühtlustamisameti esimeses menetlusastmes asja läbi vaadanud üksus on õigusnormi tõlgendanud või kohaldanud või tõendit hinnanud. Seega peab apellatsioonikoda isegi siis, kui talle kaebuse esitanud pool ei ole konkreetset väidet esitanud, siiski kõiki kättesaadavaid asjakohaseid õiguslikke ja faktilisi asjaolusid arvestades uurima, kas kaebuse lahendamise ajal saab seaduslikult teha uue otsuse, mille resolutsioon on sama, mis vaidlustatud otsusel.

Varasema kaubamärgi omaniku vastulause menetlemisel tuleb kontrollida ka seda, kas apellatsioonikoja menetluse teise poole esitatud fakte ja tõendeid arvesse võttes on see teine menetluspool tõendanud, et varasemat kaubamärki on tegelikult kasutanud kas kaubamärgi omanik või selleks õigustatud kolmas isik.⁹⁵ Küsimust, kui asjakohane on ühtlustamisameti väide, et kaubamärgi taotleja pole ei vastulausete osakonnas ega apellatsioonikojas eitanud varasema kaubamärgi omaniku nõusolekut, uuritakse seevastu asja sisulise lahendamise käigus.

Teiseks märkis Üldkohus, et ühenduse kaubamärgi tegeliku kasutamise mõiste tõlgendamisel määruse nr 40/94 artikli 43 lõigete 2 ja 3 tähenduses tuleb arvesse võtta asjaolu, et nõue, mille kohaselt peab varasemat kaubamärki olema tegelikult kasutatud, et selle alusel oleks võimalik esitada ühenduse kaubamärgi taotlusele vastulause, on

⁹¹ Nimetatud kaubamärk on registreeritud Nizza kokkuleppe klassidesse 30 ja 32 kuuluvate kaupade jaoks, mis vastavad järgmisele kirjeldusele: „alkoholivabad ilma ravitoimeta gaseeritud joogid, igasugused külmad ravitoimeta joogid, gaseerpreparaadid, gaseerjoogigraanulid; kääritamata puu- ja köögiviljamahlad (välja arvatud veinivirre), limonaadid, apelsinijoogid, karastusjoogid (välja arvatud oržaad), gaseeritud veed, selters ja tehisiää”.

⁹² Vastavalt määruse nr 40/94 artikli 43 lõigetele 2 ja 3.

⁹³ Määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 5 esimese lause alusel.

⁹⁴ Määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 5 esimese lause alusel.

⁹⁵ Määruse nr 40/94 artikli 43 lõigete 2 ja 3 ning artikli 15 lõike 3 tähenduses.

kehtestatud selleks, et piirata kahe kaubamärgi vahelisi vastuolusid niivõrd, kuivõrd ei esine kaubamärgi tegelikust turufunktsioonist tulenevat mõistlikku majanduslikku põhjust. Seevastu ei ole nimetatud sätte eesmärk ei majandusliku edu hindamine, ettevõtja majandusstrateegia kontrollimine ega ka piirdumine kaubamärkide kaitsmisega ainult nende suuremahulise kaubandusliku kasutamise korral.

Kolmandaks märkis Üldkohus, et ühenduse kaubamärgi kasutamine on tegelik⁹⁶ juhul, kui kaubamärki kasutatakse kooskõlas selle peamise ülesandega – tagada nende kaupade või teenuste päritolu, mille jaoks kaubamärk on registreeritud – asjaomaste kaupade ja teenuste turustusvõimaluse loomise või säilitamise eesmärgil, ning selleks ei loeta näilikku kasutamist, mille ainus eesmärk on kaubamärgist tulenevate õiguste säilitamine. Selles suhtes nõuab kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus, et asjaomasel territooriumil kaitstud kaubamärki kasutatakse avalikult ja kolmandatele isikutele suunatult.

Kaubamärgi kasutamise tegelikkust tuleb hinnata lähtuvalt nende faktide ja asjaolude kogumist, mille abil on võimalik kindlaks teha, kas kaubamärki äritegevuses tegelikult kasutatakse, eriti lähtuvalt tavadest, mida peetakse vastavas majandussektoris kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste jaoks turuosa säilitamise või loomise eesmärgil põhjendatuks, kaupade või teenuste olemusest, turu omadustest ning kaubamärgi kasutamise ulatusest ja sagedusest.

Varasema kaubamärgi kasutamise ulatuse hindamisel tuleb muu hulgas ühest küljest arvesse võtta kasutamise kaubanduslikku mahtu ja teisest küljest nii kasutamise ajavahemikku kui ka sagedust.

Neljandaks leidis Üldkohus, et uurides, kas konkreetsel juhul on varasemat kaubamärki tegelikult kasutatud, tuleb läbi viia kõiki asjakohaseid tegureid arvesse võttev igakülgne hindamine. Selline hindamine põhineb eeldusel, et arvessevõetavad tegurid sõltuvad teatud määral üksteisest. Nii võib asjaomase kaubamärgiga tähistatud kauba vähest müügi mahtu kompenseerida kaubamärgi kasutamise märkimisväärne intensiivsus või regulaarsus ja vastupidi. Lisaks ei tohi varasema kaubamärgiga tähistatud kaupade müügi käivet ega -mahtu hinnata absoluutarvudes, vaid seoses teiste asjakohaste teguritega, nagu äritegevuse maht, tootmis- või turustamisvõimekus või kaubamärki kasutava ettevõtja tegevuse mitmekülgsus ning samuti asjaomasel turul pakutavate kaupade või teenuste omadused. Seetõttu ei pea varasema kaubamärgi kasutamine alati olema koguseliselt suur selleks, et kasutamist saaks pidada tegelikuks.

Viiendaks ja viimaseks märkis Üldkohus, et kõnealuste kaupade või teenuste vahelise sarnasuse⁹⁷ hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki nende kaupade või teenuste vahelist suhet iseloomustavaid asjakohaseid tegureid, eriti kaupade ja teenuste olemust, otstarvet, kasutamisi viisi ning samuti seda, kas nad on üksteisega konkureerivad või üksteist täiendavad.

⁹⁶ Määruse nr 40/94 artikli 43 lõigete 2 ja 3 tähenduses.

⁹⁷ Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses.

Selles tähenduses on kontsentreeritud puuviljamahlad, mille jaoks varasem kaubamärk on kaitstud, ning taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid, mille kohta kaubamärgitaotlus esitati, omavahel sarnased. Neil kaupadel on nimelt sama otstarve – kustutada janu – ja nad on suures osas üksteisega konkureerivad. Nende olemuse ja kasutamiseviisi kohta tuleb tõdeda, et mõlemal juhul on tegemist tavaliselt jahutatuna tarbitavate alkoholivabade jookidega, mille koostis on küll enamasti erinev. Nende kaupade erinev koostis ei tohiks siiski muuta tõdemust, et nimetatud kaubad on vastastikku asendatavad, kuna need on mõeldud sama vajaduse rahuldamiseks.

8. juuni 2017. aasta kohtuotsus W. F. Gözze Frottierweberei ja Gözze, C-689/15, [EU:C:2017:434](#)

Eelotsusetaotlus – Intellektuaalomand – Euroopa Liidu kaubamärk – Määrus (EL) nr 207/2009 – Artiklid 9 ja 15 – Puuvillakupart kujutava tähise registreerimistaotluse esitamine ühingu poolt – Üksikkaubamärgina registreerimine – Selle kaubamärgi kasutuslitsentside müük ühingusse kuuluvatele puuvillatekstiili tootjatele – Tühistamise või kehtetuks tunnistamise taotlus – Mõiste „tegelik kasutamine“ – Kaubamärgi peamine ülesanne tähistada päritolu

Verein Bremer Baumwollbörse (edaspidi „VBB“) on ühendus, mille eri tegevusalad on seotud puuvillaga. Talle kuulub puuvillakupart kujutav ELi kujutismärk, mis registreeriti 22. mail 2008 kaupade ning eelkõige tekstiiltoodete jaoks (edaspidi „puuvillakupart kujutav kaubamärk“).

Enne seda registreerimist olid tootjad, kes valmistavad puhtast puuvillakiust tekstiiltooteid, sama kujutistähist (edaspidi „puuvillakupart kujutav tähis“) mitukümmend aastat kasutanud selleks, et tõendada oma kauba koostist ja kvaliteeti. Kõnealusel registreerimisest alates sõlmis VBB talle kuuluva puuvillakupart kujutava kaubamärgi kasutamiseks sellesse ühendusse kuuluvate ettevõtjatega litsentsilepingud. Need ettevõtjad kohustusid seda kaubamärki kasutama ainult puhtast puuvillakiust valmistatud hea kvaliteediga kaubal. VBB-l on õigus nimetatud kohustuse täitmist kontrollida.

Äriühing Gözze, kelle juhataja on W. Gözze ja kes ei kuulu ühendusse VBB ega ole sellega litsentsilepingut sõlminud, on mitukümmend aastat valmistanud puhtast puuvillakiust tekstiiltooteid ja tähistanud neid puuvillakupart kujutava tähisega.

VBB esitas pädevale ELi kaubamärkide kohtule Landgericht Düsseldorfile (Düsseldorfi esimese astme kohus, Saksamaa) Gözze ja W. Gözze vastu õiguste rikkumise hagi, heites Gözzele ette, et viimane turustab käterätikuid, millele on kinnitatud rippetikett. Selles menetluses esitas Gözze vastuhagi, milles taotles puuvillakupart kujutava kaubamärgi kehtetuks tunnistamist alates 22. maist 2008 või teise võimalusena selle kaubamärgi tühistamist alates 23. maist 2013.

Landgericht Düsseldorf (Düsseldorfi esimese astme kohus, Saksamaa) rahuldas 19. novembri 2014. aasta kohtuotsusega VBB hagi ja lükkas Gözze vastuhagi tagasi.

Gözze esitas selle kohtuotsuse peale apellatsioonkaebuse Oberlandesgericht Düsseldorfile (liidumaa kõrgeim üldkohus Düsseldorfis, Saksamaa), kes otsustas menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule eelotsusetaotluse.

Oma kohtuotsuses täpsustas Euroopa Kohus esiteks, et määruse nr 207/2009 artikli 15 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kui ELi üksikkaubamärgi omanik kinnitab selle kaupadele kvaliteedimärgina või seda tehakse tema loal, ei ole tegemist selle kasutamisega kaubamärgina, mis kuuluks selle sätte tähenduses mõiste „tegelik kasutamine“ alla. Selle kaubamärgi kaupadele kinnitamine kujutab endast siiski tegelikku kasutamist siis, kui kasutamine tagab tarbijatele lisaks ja samal ajal, et see kaup pärineb konkreetselt ettevõtjalt, kelle kontrolli all neid kaupu toodetakse ja kellele saab panna vastutuse nende kvaliteedi eest. Sellisel juhul on asjaomase kaubamärgi omanikul õigus nimetatud määruse artikli 9 lõike 1 punkti b alusel keelata kolmandal isikul sarnase tähise kinnitamine identsele kaubale, kui see põhjustab avalikkuse seas segiajamise ohtu.

Teiseks märkis Euroopa Kohus, et määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkti a ja artikli 7 lõike 1 punkti g tuleb tõlgendada nii, et üksikkaubamärki ei saa nende sätete koostoimel tunnistada kehtetuks põhjusel, et kaubamärgiomanik ei taga litsentsisaajate korrapärase kvaliteedikontrolli teel vastavust kvaliteedile, mida avalikkus selle märgi puhul ootab.

Kolmandaks ja viimaseks rõhutas Euroopa Kohus, et määruses nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta piirdub ELi kollektiivkaubamärke käsitlevate artiklite 66–74 kohaldamisala selle määruse artikli 66 lõike 1 sõnastuse kohaselt sõnaselgelt kaubamärkidega, mida on sellisena kirjeldatud taotluse esitamise ajal. Nende artiklite kohaldamisala piirangut tuleb rangelt järgida, kuna kõik neis sätetes kehtestatud eeskirjad, näiteks selle määruse artiklis 67 sätestatud eeskirjad kaubamärgi kasutamise kohta, on seotud sellega, et kaubamärki oleks juba registreerimistaotluses sõnaselgelt kollektiivkaubamärgina kirjeldatud. Seega ei tule kõne allagi kohaldada neid eeskirju analoogia alusel ELi üksikkaubamärkidele.

Sellest järeldas Euroopa Kohus, et määrust nr 207/2009 tuleb tõlgendada nii, et selle sätteid ELi kollektiivkaubamärkide kohta ei saa ELi üksikkaubamärkidele *mutatis mutandis* kohaldada.

7. mai 2025. aasta kohtuotsus RTL Group Markenverwaltung vs. EUIPO – Örtl (RTL), T-1088/23, [EU:T:2025:446](#)

Euroopa Liidu kaubamärk – Tühistamismenetlus – Euroopa Liidu kujutismärk RTL – Kaubamärgi tegelikult kasutamata jätmise – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkt a – Faktiliste asjaolude ja tõendite esitamine esimest korda apellatsioonikojas – Määruse 2017/1001 artikli 95 lõige 2 – Delegeeritud määruse (EL) 2018/625 artikli 27 lõige 4 – Õiguse kuritarvitamine

Üldkohus muutis oma kohtuotsuses Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) apellatsioonikoja otsust. Ta selgitas küsimusi, mis puudutavad tühistamistaotluse

kuritarvitavat laadi; EUIPO apellatsioonikoja kaalutusõiguse teostamist, pidades silmas tema keeldumist võtta arvesse tõendeid, mis esitati esimest korda apellatsioonikojas väljaspool delegeeritud määruses 2018/625⁹⁸ ette nähtud menetlusdokumente; kaubamärgi tegelikku kasutamist reklaami-, turundus- ja müügiedendusteenuste jaoks ettevõtja poolt, kes kuulub eeskätt reklaami levitamise teenuseid osutavasse kontserni; ning kuidas mõjutab kaubamärgi maine mõjuhinnangut, mis antakse kaubamärgi tegelikule kasutamisele muude kaupade ja teenuste jaoks.

Hagejale RTL Group Markenverwaltungs GmbH kuulub alates 2016. aastast eri kaupade ja teenuste⁹⁹ jaoks ELi kujutismärk RTL. Menetlusse astuja Marcella Örtl esitas 2021. aastal selle kaubamärgi tühistamise taotluse¹⁰⁰ põhjendusel, et kaubamärki ei ole kaupade ja teenuste kohta, mille jaoks see registreeriti, viie järjestikuse aasta jooksul tegelikult kasutatud. EUIPO tühistamisosakond rahuldab taotluse teatavate kaupade ja teenuste puhul osaliselt.

Kui hageja oli esitanud EUIPO apellatsioonikojale kaebuse, tunnistas apellatsioonikoda esiteks tühistamistaotluse vastuvõetavaks, teiseks tühistas osaliselt tühistamisosakonna otsuse osas, milles selles oli vaidlustatud kaubamärk muu hulgas tühistatud seoses ühe reklaami-, turundus- ja müügiedendusteenuste allkategoriaga, mis on „reklaami levitamine televisiooni, raadio ja elektroonilise meediumi kaudu“,¹⁰¹ ning jättis kaebuse ülejäänud osas rahuldamata. Hageja palus Üldkohtule esitatud hagiis see otsus tühistada või seda muuta.

Üldkohus märkis esiteks, et tühistamispõhjuste eesmärk on kaitsta üldist huvi, millest need põhjused lähtuvad, ning see selgitab, miks ei nõuta taotlejalt põhjendatud huvi tõendamist. Seda analüüsi kinnitab nii määruse 2017/1001 põhjendus 24 kui ka asjaomase määruse artikli 63 lõike 1 punkti a eesmärk, nimelt anda võimalus vaidlustada Euroopa Liidu kaubamärki, mida ei ole teatava aja jooksul tegelikult kasutatud, võimalikult paljudele isikutele, nõudmata, et nad oma põhjendatud huvi tõendaksid. Kuna iga füüsiline või juriidiline isik võib esitada kaubamärgi kasutamata jätmise või ebapiisava kasutamise tõttu tühistamistaotluse, siis ei ole õiguste kuritarvitamise võimalikkuse küsimus tühistamistaotluse vastuvõetavuse analüüsimisel asjakohane. Samuti ei sõltu tühistamistaotluse vastuvõetavus ega põhjendatus taotleja heausksusest, kuna kaubamärgi tühistamine põhjusel, et seda ei ole viie aasta jooksul kasutatud, on määruses 2017/1001 ette nähtud õiguslik tagajärg.¹⁰²

Niivõrd, kuivõrd hageja tugineb selles osas asjale Sandra Pabst,¹⁰³ märkis Üldkohus, et seda asja iseloomustasid erandlikud asjaolud, mida käsitletud kohtuasjas ei esinenud.

⁹⁸ Komisjoni 5. märtsi 2018 delegeeritud määrus (EL) 2018/625, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta ning tunnistatakse kehtetuks delegeeritud määrus (EL) 2017/1430 (ELT 2018, L 104, lk 1).

⁹⁹ Tegemist oli kaupade ja teenustega, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe klassidesse 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43 ja 45.

¹⁰⁰ Määruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkti a alusel.

¹⁰¹ Ülejäänud kaubad ja teenused, millega seoses tühistamisosakonna otsus tühistati, on klassi 9 kuuluvad optilised kettad ja klassi 45 kuuluvad teenused, mis vastavad kirjeldusele „suhtlusvõrgustike teenused arvutivõrgus; on-line tutvumisteenused“.

¹⁰² Vt määruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkt a ja artikli 64 lõike 2.

¹⁰³ Asi, milles tehti laiendatud apellatsioonikoja 1. veebruari 2020. aasta otsus (asi R 2445-2017-G, edaspidi „asi Sandra Pabst“).

Erinevalt asjast Sandra Pabst ei ole menetlusse astuja äriühing, mis oleks asutatud kunstlikult üksnes eesmärgiga esitada mitu tühistamistaotlust. Hageja ei ole ka tõendanud, et käsitletud asjas esitatud tühistamistaotlus oli juba ette määratud tagasilükkamisele ning seda kasutati seega üksnes talle põhjendamatult koorma panemiseks või talle surve avaldamiseks. Vastupidi, asjaolu, et menetlusse astujal on kavatsus kasutada kaubamärki, mis võib põhjustada vaidlustatud kaubamärgiga segiajamist, näitab tema tegelikku huvi selle vastu, et kaubamärgiregistrit ajakohastataks osas, mis puudutab hageja monopoli ulatust vaidlustatud kaubamärgi suhtes.

Seetõttu lükkas Üldkohus tagasi hageja väite, mille kohaselt oli tühistamistaotlus selle väidetavalt kuritarvitava laadi tõttu vastuvõetamatu.

Teiseks viitas Üldkohus kohtupraktikale, milles on käsitletud EUIPO kaalutusõigust selle üle otsustamisel, kas hilinenult esitatud faktilisi asjaolusid ja tõendeid tuleb arvesse võtta,¹⁰⁴ ning rõhutas, et otsus nende arvesse võtmise kohta peab olema kaalutusõiguse objektiivse ja põhjendatud teostamise tulemus, mille üle teostab kontrolli Üldkohus.

Ta tõdes, et käsitletaval juhul esitas hageja oma märkused ja tõendid hilinenult, mistõttu apellatsioonikoda pidi kasutama oma kaalutusõigust, otsustamaks, kas võtta neid tehtava otsuse tarvis arvesse või mitte. Käsitletaval juhul seda kaalutusõiguse objektiivset ja põhjendatud teostamist aga ei toimunud, kuna apellatsioonikoda lükkas need tõendid tagasi üksnes põhjusel, et neid ei esitatud koos delegeeritud määruses 2018/625¹⁰⁵ nimetatud menetlusedokumentidega, ilma et ta oleks kontrollinud, kas selle määruse artikli 27 lõikes 4 sätestatud tingimused on täidetud. Nimelt ei piirdu esimest korda apellatsioonikojale esitatud märkuste ja tõendite vastuvõetavuse kontrollimine faktiliste asjaolude ja tõenditega, mis on esitatud koos delegeeritud määruses 2018/625 nimetatud menetlusedokumentidega, sest selline piirang ei tulene ei määruse 2017/1001 artikli 95 lõikest 2 ega delegeeritud määruse 2018/625 artikli 27 lõikest 4.

Seega tegi apellatsioonikoda vea, kui ta ei analüüsinud hageja hilinenult esitatud märkusi ja tõendeid, jättes talle antud kaalutusõiguse kasutamata.

Kolmandaks analüüsis Üldkohus küsimust, kas hageja esitatud tõenditega temaga samasse kontserni kuuluvate äriühingute tegevuse kohta saab tõendada, et vaidlustatud kaubamärgi kasutamine ei ole piirdunud ainult reklaami levitamise allkategoriaga, nagu leidis apellatsioonikoda, vaid seda on kasutatud ka sellest allkategorias laiemini seoses kogu reklaami-, turundus- ja müügiedendusteenuste kategooriaga.

Kõigepealt märkis ta, et hageja on tõendanud, et temaga samasse kontserni kuuluvad kontserni äriühingud osutasid reklaamijatele reklaami, eriti telereklaami loomise ja tootmisega seotud teenuseid. Seega on ta esitanud tõendeid teenuste kohta, mis eeldavad, et need äriühingud panustavad loomingukselt reklaamide kavandamisega piirdumise asemel kolmanda isiku loodud reklaamsisu levitamisele.

¹⁰⁴ See on ette nähtud määruse 2017/1001 artikli 95 lõikes 2 ja piiritletud delegeeritud määruse 2018/625 artikli 27 lõikes 4.

¹⁰⁵ Delegeeritud määruse 2018/625 artiklid 22, 24 ja 26.

Järgmiseks märkis Üldkohus, et hageja esitatud tõendid näitavad, et ta pakkus reklaamijatele oma teenuseid reklaamistrateegiate väljatöötamise valdkonnas temale kuuluvates meediakanalites, andes neile võimaluse osaleda selle kontserni reklaamikampaaniates, kuhu ta kuulub.

Lõpuks leidis Üldkohus tõendite põhjal, et hagejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud osutasid telereklaami turustamise alaseid nõustamisteenuseid, mis kuuluvad spetsialiseeritud nõustamis- ja tugiteenuste hulka, mida osutatakse ettevõtjatele, kes soovivad oma kaupu ja teenuseid reklaamida ning oma reklaamistrateegiaid välja töötada.

Neil asjaoludel asus Üldkohus seisukohale, et hageja esitatud tõendid tõendavad, et kontsern, kuhu ta kuulub, osutas vaidlustatud kaubamärgi all kolmandatele isikutele asjaomasel ajavahemikul reklaami-, müügiedendus- ja turundusteenuseid, mis ei piirdunud reklaami levitamisega, vaid mille eesmärk oli aktiivselt kaasa aidata nende kolmandate isikute reklaamistrateegia väljatöötamisele. Sellest tulenevalt muutis ta vaidlustatud otsust nii, et sellega jäetakse vaidlustatud kaubamärgi tühistamise taotlus seoses klassi 35 kuuluvate reklaami-, müügiedendus- ja turundusteenustega rahuldamata.

Viimaseks täpsustas Üldkohus, et määruse 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkti a sõnastuse ja eesmärgi kohaselt on Euroopa Liidu kaubamärgiga seotud õiguste säilimise tingimus selle kaubamärgi tegelik kasutamine. Nimelt ei ole põhjendatud, et kaubamärk, mida ei kasutata, takistab konkurentsi ning piirab kaupade vaba liikumist ja teenuste osutamise vabadust. Pealegi on liidu kohtud juba otsustanud, et sätetel, mis puudutavad laiendatud kaitset ELi kaubamärgile, mis on liidus mainekas, on teistsugune eesmärk kui nendel, mis nõuavad tegeliku kasutamise tõendamist; seega tuleb neid kahte liiki sätteid tõlgendada autonoomselt. Seega, isegi kui eeldada, et käsitletavas kohtuasjas vaidluse all olnud kaubamärk on meediasektoris mainekas, ei võimalda see asjaolu iseenesest tõendada kaubamärgi tegelikku kasutamist asjaomaste kaupade ja teenuste kohta. Pealegi ei saa hageja määruse 2017/1001 materiaalsoiguse normide tõlgendamiseks edukalt tugineda ei ELi kaubamärgi ühtsusele ega delegeeritud määruse 2018/625 põhjendusele 7, mis käsitleb üksnes menetlusnorme.

2. juuli 2025. aasta kohtuotsus Ferrari vs. EUIPO – Hesse (TESTAROSSA), T-1103/23,
[EU:T:2025:659](#)¹⁰⁶

Euroopa Liidu kaubamärk – Tühistamismenetlus – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Sõnamärk TESTAROSSA – Kaubamärgi tegelik kasutamine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkt a) – Kasutamine kolmandate isikute poolt – Kasutamise olemus – Kaubamärgi omaniku vaikiv nõusolek – Tegeliku kasutamise tõendamine – Kasutatud autod – Varuosad ja tarvikud

Üldkohus, kes tegi otsuse laiendatud koosseisus, tühistas EUIPO apellatsioonikoja otsuse¹⁰⁷ ja võttis seisukoha tegeliku kasutamise mõiste kohta kontekstis, kus kaubamärgiomaniku vaikival nõusolekul müüb kolmas isik vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kasutatud kaupu edasi. Sellega selgitas ta kohtuotsusest Ferrari¹⁰⁸ tulenevat kohtupraktikat.

Hagejale Ferrari SpA kuulub sõnamärgi TESTAROSSA Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering muu hulgas sõidukite¹⁰⁹ jaoks. Menetlusse astuja K. Hesse esitas 7. septembril 2015 rahvusvahelise registreeringu mõjude kehtetuks tunnistamise taotluse.¹¹⁰ Tühistamisosakond rahaldas taotluse osaliselt ja jättis selle mootorsõidukite puhul rahuldamata.

Nii menetlusse astuja kui ka hageja esitasid otsuse peale kaebuse, nõudes selle osalist tühistamist. EUIPO apellatsioonikoda rahaldas menetlusse astuja kaebuse ja jättis hageja kaebuse rahuldamata, mille tagajärjel tühistati tema õigused vaidlustatud kaubamärgile kõigi kaupade puhul. Hageja esitas Üldkohtule selle otsuse tühistamise nõudes hagi.

Esimesena tegi Üldkohus otsuse vaidlustatud kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta mootorsõidukite jaoks. Kõigepealt sedastas ta, et vaidlustatud kaubamärgi all ei toodetud ega viidud asjaomasel ajavahemikul turule ühtegi uut autot ning et vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kasutatud sõidukeid turustasid volitatud edasimüüjad või turustajad. Sellega seoses tuletas ta meelde, et kuigi kaubamärgiga tähistatud kasutatud kauba edasimüük iseenesest ei kujuta endast tingimata tegelikku kasutamist¹¹¹, võib juhul, kui vaidlustatud kaubamärgi omanik kasutab seda edasimüümisel kooskõlas kaubamärgi peamise ülesandega, sellist kasutamist siiski pidada selle kaubamärgi tegelikuks kasutamiseks. Niisugust tõlgendust kinnitab määruse nr 207/2009 artikli 13 lõige 1, millest tuleneb, et kaubamärki võib kasutada kaupade jaoks, mis on selle kaubamärgi all juba turule viidud, mistõttu kaubamärgi omanik ei saa kolmandal isikul sellist kasutamist keelata. See ei tähenda aga, et kaubamärgiomanik ei saa ise oma kaubamärki niisuguste kaupade jaoks kasutada. See kehtib ka kaubamärgi kasutamise

¹⁰⁶ Selle peale on esitatud praegu menetluses olev apellatsioonkaebus (kohtuasi C-597/25 P).

¹⁰⁷ EUIPO viienda apellatsioonikoja 29. augusti 2023. aasta otsus (liidetud asjad R 334/2017-5 ja R 343/2017-5), parandatud 28. septembril 2023 (edaspidi „vaidlustatud otsus“).

¹⁰⁸ 22. oktoobri 2020. aasta kohtuotsus Ferrari (C-720/18 ja C-721/18, [EU:C:2020:854](#)).

¹⁰⁹ Nizza kokkuleppe klassi 12 kuuluvad kaubad.

¹¹⁰ Määruse nr 207/2009 artikli 158 lõike 2 alusel koostoi mes selle määruse artikli 51 lõike 1 punktiga a.

¹¹¹ Määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkti a tähenduses.

kohta kolmanda isiku poolt kaubamärgiomaniku nõusolekul, mistõttu on kaubamärgi omanikul võimalik tõendada selle tegelikku kasutamist seoses kasutatud kaupadega, mida kolmas isik on tema nõusolekul selle kaubamärgi all müünud.

Seejärel tõdes Üldkohus – märkides küll, et hageja ei ole esitanud tõendeid, mis kinnitaks tema sõnaselget nõusolekut, et kolmas isik asjaomasel ajavahemikul vaidlustatud kaubamärki kasutaks –, et selline nõusolek võib kaudselt ilmneda ka teguritest ja asjaoludest, mis on eelnenud või järgnenud asjaomase kaubamärgi kasutamisele kolmanda isiku poolt või esinenud sellega samal ajal. Samas ei saa sellises konkreetsetes kontekstis, nagu on kaubamärgi kasutamine kasutatud kaupade jaoks, järeldada kaudset nõusolekut pelgalt asjaolust, et kaubamärgi omanik oli teadlik, et kolmas isik kaubamärki kasutab, vaid on vaja, et omanik oleks selle kasutamisega seotud. Lisaks tuleb kaudse nõusoleku olemasolu väljendada võivaid asjakohaseid asjaolusid ja tõendeid analüüsida, võttes arvesse asjaomases majandussektoris põhjendatuks peetavat kasutamist ning turu omadusi.

Nii leidis Üldkohus esiteks, et kui vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kasutatud auto müüja on selle kaubamärgi omaniku volitatud edasimüüja või turustaja, mitte aga mis tahes kolmas isik, kellel ei ole kaubamärgi omanikuga mingit seost, tõendab see kaudselt, et auto on müüdud viimase vaikival nõusolekul. Sellega seoses tuletas ta meelde, et kui tootmisettevõtja kaubamärki kasutab kaubamärgi omaniku volitatud turustusettevõtja, saab seda pidada kaubamärgi kasutamiseks omaniku nõusolekul, kuna selline luba loob nende kahe äriühingu vahel seose, mille põhjal saab eeldada, et kaubamärgiomanik on andnud oma kaubamärgi kasutamiseks sellele volitatud edasimüüjale või turustajale loa. Niisugust hinnangut kinnitab autoturul põhjendatuks peetav tava, mille kohaselt eeldatakse, et volitatud edasimüüjal või turustajal on õigus turustada kõiki selle tootja mudeleid. Sama kehtib kasutatud sõidukite turul, kus üldiselt tehakse vahet, kas kasutatud sõidukeid müüb sõltumatu kolmas isik või volitatud edasimüüja või turustaja.

Teiseks juhtis Üldkohus tähelepanu seoses hageja osutatava sertifitseerimisteenusega, mis seisneb selles, et ta tõendab tasu eest vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kasutatud autode ehtsust, sellele, et kui omanik kasutab teatavate kaupade jaoks registreeritud kaubamärki teenuste jaoks, mis on juba turustatud kaupadega otse seotud ja mida osutatakse neid kaupade tarbivate klientide vajaduste rahuldamiseks, võib see kujutada endast selle kaubamärgi tegelikku kasutamist. Käsitletaval juhul on sertifitseerimisteenus otseses seoses vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud autode müügiga volitatud edasimüüjate poolt ja seda osutatakse nende autode klientide vajaduste rahuldamiseks, mistõttu võib selline kasutamine kujutada endast kaubamärgi tegelikku kasutamist. Kaubamärgi Ferrari ja vaidlustatud kaubamärgi samaaegne kasutamine selle teenuse arvetel on kooskõlas turutavaga, kuna autosid turustatakse tavaliselt nii tootjat tähistava kaubamärgi kui ka mudelit tähistava teise kaubamärgi all.

Lõpuks järeldas Üldkohus, et hageja on tõendanud, et ta on vaikimisi nõustunud sellega, et kolmas isik kasutab vaidlustatud kaubamärki mootorsõidukite jaoks.

Teisena analüüsis Üldkohus vaidlustatud kaubamärgi tegelikku kasutamist varuosade ja tarvikute jaoks, mis on valdavalt kasutatud. Ta märkis esiteks, et seda kaubamärki kasutasid asjaomasel ajavahemikul volitatud edasimüüjad ja turustajad, ning teiseks, et hageja pakub sertifitseerimisteenust, mis hõlmab vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kasutatud autode osade kaubandusliku päritolu kontrolli. Seega on hageja tõendanud, et ta on kaudselt nõustunud sellega, et kolmas isik kasutab vaidlustatud kaubamärki varuosade ja tarvikute jaoks. Lisaks tõdes Üldkohus, et apellatsioonikoda ei võtnud piisavalt arvesse asjaolu, et kui volitatud edasimüüjad müüvad varuosi ja tarvikuid, hõlmab see ka vaidlustatud kaubamärgiga konkreetset tähistatud originaalosi. Neil põhjustel asus Üldkohus seisukohale, et apellatsioonikoja hinnangud olid ekslikud.

Lõpuks märkis Üldkohus, et vaidlustatud kaubamärgi kasutamine varuosade ja tarvikute jaoks võib samuti kujutada endast selle kaubamärgi kasutamist mootorsõidukite jaoks. Nimelt tuleb kaubamärki, mis on registreeritud teatava kaupade ja nende varuosade kategooria jaoks, käsitada nii, et seda on tegelikult kasutatud kõigi sellesse kategooriasse kuuluvate kaupade ja nende varuosade jaoks, isegi kui seda on kasutatud ainult teatavate kaupade või üksnes nende kaupade teatavate varuosade ja tarvikute tähistamiseks, välja arvatud siis, kui tarbija tajub neid nii, et need moodustavad kõnealuse kaubamärgiregistreeringuga hõlmatud kaubakategooria iseseisva alamkategooria. Käsitletaval juhul ei olnud apellatsioonikoda neid asjaolusid siiski kontrollinud ega tuvastanud, et varuosad ja tarvikud moodustavad mootorsõidukitest sõltumatu alamkategooria, mispuhul ei oleks varuosade jaoks kasutamise tõendamine mootorsõidukite suhtes asjakohane. Esiteks piirdus apellatsioonikoda märkusega, et varuosade ja tarvikute ning autode majanduslik väärtus on liiga erinevad, ilma et ta oleks arvesse võtnud kohtupraktikat, mille kohaselt on kaupade või teenuste alamkategooria määratlemisel esmatähtis eesmärgi või otstarbe kriteerium. Teiseks märkis apellatsioonikoda, et asjaomane avalikkus ei arva, et varuosade ja tarvikute tootjatel on tehniline võimekus mootorsõidukeid ehitada. Üldkohus märkis aga, et selline üldreegel, et avalikkusel on tingimata ettekujutus, et mootorsõidukid ning varuosad ja tarvikud pärinevad kahelt eri tootjalt, ei ole tõendatud, kuna teatud hulka varuosi ja tarvikuid toodavad autotootjad ise. Järelikult oli vaidlustatud otsuses tehtud vigu ka selles osas.

2. juuli 2025. aasta kohtuotsus Ferrari vs. EUIPO – Hesse (TESTAROSSA), T-1104/23, [EU:T:2025:660](#)

Euroopa Liidu kaubamärk – Tühistamismenetlus – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Sõnamärk TESTAROSSA – Kaubamärgi tegelik kasutamine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkt a) – Kasutamine kolmandate isikute poolt – Kasutamise olemus – Kaubamärgi omaniku vaikiv nõusolek – Tegelik kasutamise tõendamine – Maismaamootorsõidukite vähendatud mõõtkavas mudelid (mänguasjad)

Üldkohus, kes tegi otsuse laiendatud koosseisus, tühistas osaliselt EUIPO apellatsioonikoja otsuse¹¹² ja tegi otsuse tegeliku kasutamise mõiste kohta olukorras, kus kolmandad isikud kasutavad kaubamärki kaubamärgiomaniku vaikival nõusolekul. Ta selgitas eelkõige kohtuotsusest Opel¹¹³ tulenevat kohtupraktikat ja täpsustas, millistel tingimustel võib kaubamärgi tegelik kasutamine olla tõendatud, kui asjaomase sektori ja turu tava kohaselt võivad teatud ettevõtjad teatavatel tingimustel kasutada registreeritud kaubamärki asjaomaste kaupade kirjeldamiseks.

Hagejale Ferrari SpA kuulub sõnamärgi TESTAROSSA Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering muu hulgas vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite ja mänguasjade¹¹⁴ jaoks. 14. novembril 2014 esitas menetlusse astuja K. Hesse rahvusvahelise registreeringu mõjude kehtetuks tunnistamise taotluse.¹¹⁵ Tühistamisosakond rahuldab taotluse osaliselt ja jättis selle rahuldamata seoses kaupadega, mis vastavad kirjeldusele „maismaamootorsõidukite vähendatud mõõtkavas mudelid (mänguasjad)“.

Nii menetlusse astuja kui ka hageja esitasid selle otsuse peale kaebuse, nõudes selle osalist tühistamist. EUIPO apellatsioonikoda rahuldab menetlusse astuja kaebuse ja jättis hageja kaebuse rahuldamata, mille tagajärjel tühistati tema õigused vaidlustatud kaubamärgile kõigi kaupade puhul. Hageja esitas Üldkohtule selle otsuse tühistamise nõudes hagi.

Kõigepealt sedastas Üldkohus, et seda, kui kolmas isik kannab mänguasjade jaoks registreeritud kaubamärgiga identse tähise vähendatud mõõtkavas sõidukimudelitele, saab keelata üksnes siis, kui see kahjustab või võib kahjustada selle kaubamärgi ülesannete täitmist, ning seda tuleb hinnata vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite turu tunnusjoontest lähtudes. Sellele turule on omane, et seal on korraga nii sõltumatud mänguasjade tootjad, kes kasutavad mootorsõidukite jaoks registreeritud kaubamärke lihtsalt teadaandmiseks, et vähendatud mudeli puhul on tegemist ehtsa automudeli tõetruu reproduktsiooniga, kui ka sellised vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite tootjad ja turustajad, kes on ise nende kaubamärkide omanikud või nendega majanduslikult litsentsi alusel seotud. Asjaomane avalikkus on seega harjunud vähendatud mõõtkavas sõidukimudelitega kokku puutuma, olgu need toodetud autotootja litsentsi alusel või ilma, ning neid pakendil oleva teabe põhjal eristama. Üldkohus märkis, et kolmas isik võib sellist kaubamärki ilma selle omaniku nõusolekuta kasutada tingimusel, et kaubamärgi kasutamine vähendatud mõõtkavas sõidukimudelil piirdub sellega, et asjaomasele avalikkusele antakse teada, et vastav mudel on ehtsa automudeli tõetruu reproduktsioon. Seevastu juhul, kui kolmas isik kasutab kaubamärki näiteks selleks, et viidata selle kaubamärgi omanikuga sõlmitud litsentsilepingule, tajutakse sellist kasutamist kui teadaandmist, et need kaubad pärinevad asjaomaselt autotootjalt või temaga majanduslikult seotud ettevõtjalt. Niisugusel juhul on

¹¹² EUIPO viienda apellatsioonikoja 29. augusti 2023. aasta otsus (asi R 887/2016-5).

¹¹³ 25. jaanuari 2007. aasta kohtuotsus Adam Opel (C-48/05, [EUI:C:2007:55](#)).

¹¹⁴ Nizza kokkuleppe klassi 28 kuuluvad kaubad.

¹¹⁵ Määruse nr 207/2009 artikli 158 lõike 2 alusel koostoimes selle määruse artikli 51 lõike 1 punktiga a.

kaubamärgiomanikul õigus keelata kolmandal isikul seda kaubamärki ilma tema nõusolekuta kasutada.

Käsitletaval juhul analüüsis Üldkohus esimeses järjekorras, kas see, kuidas kolmas isik kaubamärki kasutab, on kaubamärgi peamise ülesandega kooskõlas. Ta märkis, et hageja esitatud tõendite hulgas on mitu kataloogi ja fotod vähendatud mõõtkavas mudelitest, millel on näha vaidlustatud kaubamärk, kolmandate isikute kaubamärgid, aga ka märke „Ferrari litsentsiga ametlik toode“. Sellega seoses tõdes Üldkohus, et neist andmetest on asjaomasel avalikkusel võimalik aru saada, et vähendatud mõõtkavas mudeleid toodab kolmas isik hageja litsentsi alusel, olgugi et vaidlustatud kaubamärk on kantud kolmandate isikute kaubamärkide kõrvale. Seetõttu on vaidlustatud kaubamärgi selline kasutamine kooskõlas kaubamärgi peamise ülesandega, nimelt tagada tarbijatele kaupade kaubanduslik päritolu. Asjaolu, et vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud vähendatud mõõtkavas sõidukimudeleid turustavad eri ettevõtjad ning et nende kvaliteet ja hind varieeruvad, ei sea seda järeldust kahtluse alla. Samuti ei ole oluline, et märke „Ferrari litsentsiga ametlik toode“ ei viita vaidlustatud kaubamärgile, kuna seos kaubamärgi Ferrari ja vaidlustatud kaubamärgi kasutamise vahel pakenditel ja kataloogidel on asjaomase turu tavadega kooskõlas. Üldkohus märkis nimelt, et autosid turustatakse mootorsõidukite turul samal ajal nii ühe kaubamärgi all, mis tähistab auto tootjat, kui ka teise kaubamärgi all, mis tähistab vastava auto mudelit, ning et need kaalutlused on asjakohased ka vähendatud mõõtkavas sõidukimudelitel turul. Ühtlasi ei muuda sümbolite ® või TM puudumine vaidlustatud kaubamärgi kõrvalt selle kaubamärgi võimet täita oma peamist ülesannet. Eeltoodut arvestades leidis Üldkohus, et vaidlustatud kaubamärki kasutati asjaomasel ajavahemikul vähendatud mõõtkavas sõidukimudelitel jaoks kooskõlas kaubamärgi peamise ülesandega.

Teises järjekorras analüüsis Üldkohus, kas kolmandad isikud kasutasid vaidlustatud kaubamärki kaubamärgi omaniku nõusolekul. Ta märkis, et hageja esitatud litsentsilepingute väljavõtted ei sisalda nende lepingute esemeks olevate kaubamärkide loetelu, mistõttu ei saa nendega tõendada, et hageja on andnud sõnaselge nõusoleku, et kolmandad isikud tema kaubamärki kasutavad. Ta tõdes siiski, et nõusolek lasta kolmandatel isikutel kaubamärki kasutada võib kaudselt ilmneda ka teguritest ja asjaoludest, mis on eelnenud või järgnenud asjaomase kaubamärgi kasutamisele kolmanda isiku poolt või esinenud sellega samal ajal ning mida tuleb analüüsida asjaomases majandussektoris põhjendatuks peetavat tava arvesse võttes.

Nii märkis Üldkohus esiteks, et asjaomase turu konkreetsetes kontekstis ilmneb vaidlustatud kaubamärgi omaniku vaikiv nõusolek asjaolust, et ta oli teadlik, et kolmandad isikud tema kaubamärki kasutavad, ega ole sellele vastu seisnud, ning leidis, et käsitletaval juhul see nii oligi. Teiseks täpsustas ta, et kui tootmisettevõtja kaubamärki kasutab teine äriühing, kes turustab asjaomaseid kaupu esimese äriühingu antud litsentsi alusel „ametlike“ kaupadena, saab seda pidada kaubamärgi kasutamiseks omaniku nõusolekul, sest niisugune kasutamine loob nende kahe äriühingu vahel seose, mille põhjal saab eeldada, et kaubamärgiomanik on andnud oma kaubamärgi kasutamiseks

sellele äriühingule loa. Kolmandaks leidis ta, et esitades tegeliku kasutamise tõendamiseks kolmandate isikute väljastatud arveid ja ostutellimusi vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud vähendatud mõõtkavas sõidukimudelite müügi kohta, väidab hageja kaudselt, et kasutamine toimus tema nõusolekul. Seetõttu leidis Üldkohus, et hageja on vaikimisi nõustunud sellega, et kolmas isik kasutab vaidlustatud kaubamärki asjaomaste kaupade jaoks.

Seetõttu tühistas Üldkohus eeltoodud kaalutlusi arvestades apellatsioonikoja otsuse osas, millega oli vaidlustatud kaubamärk seoses vähendatud mõõtkavas sõidukimudelitega tühistatud.

3. Kollektiivkaubamärk

12. detsembri 2019. aasta kohtuotsus *Der Grüne Punkt vs. EUIPO*, C-143/19 P, [EU:C:2019:1076](#)

Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artiklid 15 ja 66 – Euroopa Liidu kollektiivkaubamärgi tegelik kasutamine – Pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise süsteemi kaubamärk – Kaubamärgi paigutamine selle kauba pakendile, mille jaoks kaubamärk on registreeritud

Selle kohtuotsusega tühistas Euroopa Kohus Üldkohtu otsuse¹¹⁶, kuna viimane oli rikkunud mõiste „tegelik kasutamine“ kohaldamisel ELi kollektiivkaubamärgile õigusnormi.

Kõnealusel juhul oli apellandi *Der Grüne Punkt* taotlusel registreeritud kollektiivkujutismärk, millel on kujutatud kahe noolega ring ning mis tähistab pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise süsteemi. Kui selle peale esitati tühistamistaotlus, rahuldas EUIPO selle osaliselt põhjendusel, et kaubamärki ei ole tegelikult kasutatud kõigi kaupade tähistamiseks, mille jaoks see oli registreeritud, välja arvatud kaubad, mis on ise pakendid.

Tühistamishagi, mille apellant EUIPO apellatsioonikoja otsuse peale esitas, jättis Üldkohus rahuldamata.

Oma apellatsioonkaebust põhjendas apellant sellega, et Üldkohus eiras määruse nr 207/2009 artikli 15 lõikes 1 esinevale mõistele „tegelik kasutamine“ antud tõlgendust ega võtnud nõuetekohaselt arvesse kollektiivkaubamärgi omadusi, mis on sätestatud selle määruse artiklis 66.

Euroopa Kohus märkis kõigepealt, et kollektiivkaubamärgi peamine ülesanne on eristada seda omava ühenduse liikmete kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest. Erinevalt üksikkaubamärgist ei ole kollektiivkaubamärgi peamine ülesanne seega anda tarbijale

¹¹⁶ 12. septembri 2018. aasta otsus *Der Grüne Punkt vs. EUIPO* – *Halston Properties* (kahe noolega ringi kujutis) (T-253/17, [EU:T:2018:909](#)).

teada, millist päritolu on kaubad või teenused, mille jaoks kaubamärk on registreeritud. Sellega seoses märkis Euroopa Kohus, et määruse nr 207/2009 artiklis 66 ei ole ette nähtud, et valmistajad, tootjad, teenuseosutajad või kaubandusettevõtjad, kes on kollektiivkaubamärgi omanikust ühenduse liikmed, peaksid kuuluma samasse kontserni, mis toodab kaupu või osutab teenuseid ühtse kontrolli all. Lisaks tõdes Euroopa Kohus, et nagu üksikkaubamärgidki, paigutuvad ka kollektiivkaubamärgid äritegevuse konteksti. Seega peab nende kasutamine selleks, et seda võiks pidada määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 tähenduses tegelikuks, vastama tõepoolest asjaomaste ettevõtjate eesmärgile luua või säilitada oma kaupadele ja teenustele turuosa.

Seejärel tõdes Euroopa Kohus, et kollektiivkaubamärki on kasutatud kooskõlas selle peamisega ülesandega, kui see võimaldab tarbijal aru saada, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad ettevõtjatelt, kes on kaubamärgi omanikust ühenduse liikmed, ja eristada niiviisi neid kaupu või teenuseid nende ettevõtjate kaupadest või teenustest, kes selle liikmed ei ole. Kõnealusel juhul asus Euroopa Kohus seisukohale, et Üldkohtu tuvastatud asjaolude põhjal on kollektiivkaubamärki kasutatud kooskõlas selle peamise ülesandega, kuna asjaomaste kaupade tootja või turustaja kuulub apellandi litsentsilepingute süsteemi.

Lõpetuseks märkis Euroopa Kohus, et asjaomase kaubamärgi kasutamise tegelikkust tuleb eelkõige hinnata lähtuvalt tavadest – mida peetakse asjaomases majandussektoris kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste jaoks turuosa säilitamise või loomise eesmärgil põhjendatuks – kaupade või teenuste olemusest, turu omadustest ning kaubamärgi kasutamise ulatusest ja sagedusest. Euroopa Kohus nentis, et Üldkohus jättis need kriteeriumid kõnealusel asjas kohaldamata. Ta asus seisukohale, et Üldkohus oleks pidanud kontrollima, kas kõnealusel juhul nõuetekohaselt tõendatud kasutamist, nimelt kõnealuse kaubamärgi paigutamist nende ettevõtjate kauba pakenditele, kes on liitunud pakendijäätmete tekkekohalähedase kogumise ja ökoloogilise käitlemise süsteemiga, peetakse asjaomastes majandussektorites kauba turuosa loomise või säilitamise eesmärgil põhjendatuks. Euroopa Kohtu hinnangul ei saa välistada, et kui tootja või turustaja on laiatarbekauba pakendile kandnud märke, et ta on sellise taaskasutussüsteemiga liitunud, võib see mõjutada tarbijate ostuotsuseid ja seeläbi aidata kaasa nende kaupade turuosa säilitamisele või loomisele.

Leides, et Üldkohus on tegeliku kasutamise mõiste kohaldamisel rikkunud õigusnormi, tühistas Euroopa Kohus vaidlustatud kohtuotsuse ja EUIPO apellatsioonikoja otsuse.

4. Sertifitseerimismärk

11. aprilli 2019. aasta kohtuotsus ÖKO-Test Verlag C-690/17, [EU:C:2019:317](#)

Eelotsusetaotlus – Intellektuaalomand – Kaubamärgid – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikli 9 lõige 1 – Direktiiv 2008/95/EÜ – Artikli 5 lõiked 1 ja 2 – Kaubamärgiga antavad õigused – Kvaliteedimärgises seisnev üksikkaubamärk

Öko-Test Verlag on ettevõtja, kes hindab kaupade sooritusvõimet ja nõuetele vastavust, et seejärel avalikkust hindamise tulemustest teavitada. Ta müüb Saksamaal ajakirja, milles avaldatakse tarbijatele suunatud üldise teabe kõrval ka neid katsetulemusi.

Alates 2012. aastast kuulub ÖKO-Test Verlagile ELi kaubamärk, mis koosneb tähisest, mis kujutab endast kauba katsetulemuste märgist (edaspidi „kvaliteedimärgis“). Samuti kuulub talle riigisisene kaubamärk, mis seisneb samas kvaliteedimärgises. Need kaubamärgid (edaspidi koos „kaubamärgid ÖKO-TEST“) on registreeritud muu hulgas trükitoodete ning katsetamis-, tarbijateavitus- ja -nõustamisteenuse jaoks.

Öko-Test Verlag valib välja kaubad, mida ta soovib katsetada, ja hindab neid enda valitud teaduslikest hindamisalustest lähtudes, küsimata tootjatelt nõusolekut. Seejärel avaldab ta nende katsete tulemused oma ajakirjas.

Dr. Liebe on ettevõtja, kes toodab ja turustab hambapastat, sealhulgas tootesarja Aminomed. ÖKO-Test Verlag katsetas selle tootesarja hambapastade hulka kuuluvat toodet Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme, millele anti 2005. aastal hinnang *sehr gut* (väga hea). Samal aastal sõlmis Dr. Liebe ÖKO-Test Verlagiga litsentsilepingu.

2014. aastal sai ÖKO-Test Verlag teada, et Dr. Liebe turustab üht oma kaubaartiklit pakendis, millel on kaubamärk ÖKO-TEST.

Öko-Test Verlag esitas Dr. Liebe vastu Landgericht Düsseldorfile (Düsseldorfi esimese astme kohus, Saksamaa) kaubamärgiõiguste rikkumise hagi, väites, et Dr. Liebel ei olnud õigust 2014. aastal kasutada kaubamärke ÖKO-TEST litsentsilepingu alusel, mis oli sõlmitud 2005. aastal, nimelt kuna 2008. aastal avaldati hambapastade uutel hindamisalustel põhinev uus katse ja lisaks ei vastanud Dr. Liebe kaup enam 2005. aastal katsetatud kaubale, sest selle nime, kirjeldust ja pakendit oli muudetud.

Nimetatud kohus tegi otsuse Dr. Liebe kahjuks, kohustades teda lõpetama kvaliteedimärgise kasutamise tootesarja Aminomed kuuluval kaubal, kõrvaldama asjaomased kaubad käibest ja need hävitama. Kohtu hinnangul oli Dr. Liebe rikkunud kaubamärkidest ÖKO-TEST tulenevaid õigusi, kui ta kasutas kvaliteedimärgist tarbijateavitus- ja -nõustamisteenuse jaoks, mis kuuluvad teenuste hulka, mille jaoks need kaubamärgid on registreeritud.

Dr. Liebe esitas selle kohtuotsuse peale Oberlandesgericht Düsseldorfile (liidumaa kõrgeim üldkohus Düsseldorfis, Saksamaa) (edaspidi „eelotsusetaotluse esitanud kohus“) apellatsioonkaebuse. Öko-Test Verlag esitas omakorda vastuapellatsioonkaebuse,

paludes laiendada esimese astme kohtu otsust nii, et see hõlmaks ka seda, kui Dr. Liebe kasutab selliseid sõnalisi ja kujutistähiseid, mis ei ole küll kaubamärgina registreeritud, kuid on kaubamärkidega ÖKO-TEST identsed.

Eelotsusetaotluse esitanud kohtu hinnangul oli esimese astme kohtul õigus, kui ta otsustas, et litsentsileping, millele käesoleva kohtuotsuse punktis 16 viidatakse, oli enne 2014. aastat lõppenud. Nimetatud kohus järeldas sellest, et Dr. Liebe kasutas kaubamärkidega ÖKO-TEST identset või sarnast tähist äritegevuses ilma ÖKO-Test Verlagi nõusolekuta. Seevastu ei ole see kohus kindel, kas ÖKO-Test Verlag saab Dr. Liebe vastu tugineda oma ainuõigusele, mis tuleneb määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punktidest a või b ning direktiivi 2008/95 artikli 5 lõikest 1. Nimelt tähistas Dr. Liebe kaubamärkidega ÖKO-TEST identse või sarnase tähisega kaupa, mis ei ole identne ega sarnane kaubaga, mille jaoks kaubamärgid ÖKO-TEST on registreeritud. Samuti võib väita, et seda tähist ei ole kaubamärgina kasutatud.

Seega kahtles see kohus esimese astme kohtu käsitusel, milles on see, kui Dr. Liebe kasutab kaubamärkidega ÖKO-TEST identset või sarnast tähist, samastatud tähise kasutamisega teenuste kohta, mille jaoks see kaubamärk on registreeritud. Lisaks soovis ta selgitust määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti c ja direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 2 ulatuse kohta.

Neil asjaoludel otsustas eelotsusetaotluse esitanud kohus menetluse peatada ja esitada mitu eelotsuse küsimust.

Esiteks märkis Euroopa Kohus, et määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkte a ja b ning direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 punkte a ja b tuleb tõlgendada nii, et need ei võimalda kvaliteedimärgises seisneva üksikkaubamärgi omanikul keelata kolmandal isikul tähistamast selle kaubamärgiga identse või sarnase tähisega oma kaupa, mis ei ole identne ega sarnane kaupade või teenustega, mille jaoks kõnealune kaubamärk on registreeritud.

Selle kohta märkis ta kõigepealt, et määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkt a ja direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 punkt a puudutavad „topeltidentsust“ ehk seda, kui kolmas isik kasutab kaubamärgiga identset tähist kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud. Seevastu ei hõlma väljend „kaupade või teenuste puhul“ üldjuhul kaubamärgiomaniku kaupu või teenuseid, mille kohta on määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punktis a ja direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 punktis a kasutatud väljendit „ne[ed]“, mille jaoks on registreeritud [ELi] kaubamärk“. Erandjuhul võib kõnealuste sätete kohaldamisalasse siiski kuuluda olukord, kus kolmas isik kasutab tähist kaubamärgiomaniku kaupade identifitseerimiseks juhul, kui kõnealused kaubad kujutavad endast selle kolmanda isiku osutatava teenuse eset. Nimelt on sellisel juhul tegemist tähise kasutamisega teenuse esemest kaupade päritolu identifitseerimiseks ning kaubamärgiga tähistatud kaup ja asjaomane teenus on omavahel erilisel viisil ja lahutamatult seotud.

Järgmiseks tõi Euroopa Kohus välja, et määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punktist b ja direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 punktist b, mis annavad kaubamärgi omanikule erikaitse selle vastu, kui kolmandad isikud kasutavad kaubamärgiga identset või sarnast tähist, mille avalikkus võib sellega tõenäoliselt segi ajada, tuleneb, et asjaomase kaubamärgi omanikule antud kaitse piirdub üksnes juhuga, mil identsus või sarnasus ei esine mitte ainult kolmanda isiku kasutatava tähise ja kaubamärgi vahel, vaid ka selle tähisega hõlmatud kaupade või teenuste ning kaubamärgiga hõlmatud kaupade vahel. Just nagu määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punktis a ja direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 1 punktis a kasutatud väljend „kaupade või teenuste puhul“, käib ka mainitud artiklite lõike 1 punktis b olev väljend „tähisega kaitstud kau[bad] või teenus[ed]“ põhimõtteliselt nende kaupade või teenuste kohta, mida turustab või osutab kolmas isik. Kui kolmanda isiku kaubad või teenused ei ole sarnased nendega, mille jaoks on kaubamärk registreeritud, siis neis sätetes ette nähtud kaitset ei kohaldata.

Teiseks täpsustas Euroopa Kohus, et määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti c ja direktiivi 2008/95 artikli 5 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et need lubavad kvaliteedimärgises seisneva maineka üksikkaubamärgi omanikul keelata kolmandat isikut tähistamast selle kaubamärgiga identse või sarnase tähisega oma kaupa, mis ei ole identne ega sarnane kaupade või teenustega, mille jaoks kõnealune kaubamärk on registreeritud, tingimusel et on tõendatud, et nii toimides kasutab kolmas isik ära või kahjustab sellesama kaubamärgi eristusvõimet või mainet ning et sellisel juhul ei ole kõnealune kolmas isik tõendanud, et tal on selleks nende sätete tähenduses tungiv põhjus. Neis sätetes on nimelt kindlaks määratud mainekate kaubamärkide omanikele antud kaitse ulatus. Need võimaldavad asjaomaste kaubamärkide omanikel keelata igal kolmandal isikul kasutada äritegevuses kaubamärgiomaniku nõusolekuta selle kaubamärgiga identset või sarnast tähist, kui selleks puudub tungiv põhjus – sõltumata sellest, kas kaubad või teenused, mille jaoks tähist kasutatakse, on kaubamärgi registreeringuga hõlmatud kaupade ja teenuste sarnased või erinevad neist –, kasutades nõnda põhjuseeta selle kaubamärgi eristusvõimet või mainet ära. Selle õiguse kasutamine ei eelda, et oleks tõenäoline, et asjaomane avalikkus võib need omavahel segi ajada. Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab aga kontrollima, kas kaubamärkidega ÖKO-TEST identse või sarnase tähisega oma kaupa tähistades sai Dr. Liebe nende kaubamärkide eristusvõimet ja mainet ära kasutada või kahjustada. Kui see kohus peaks tuvastama, et see on nii, siis peab ta lisaks kontrollima, kas Dr. Liebel oli määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti c ja direktiivi 2008/95 artikli 5 lõike 2 tähenduses tungiv põhjus oma kaubale see tähis paigutada. Viimasel juhul tuleb nimelt teha järeldus, et ÖKO-Test Verlagil ei ole nende sätete alusel õigust sellist kasutamist keelata.



EUROOPA LIIDU
KOHUS

Analüüsi ja dokumentatsiooni direktoraat

Jaanuar 2026