



EESTI VABARIIK

EUROOPA KOHTU LAHENDID

Kaubamärgivaidlused III



PATENDIAMET

EUROOPA KOHTU LAHENDID

Kaubamärgivaidlused III

Kaubamärgi kasutamise kohustus

Patendiamet
Tallinn 2014

Kohtulahendite kogumik on välja antud koostöös Siseturu Ühtlustamise
Ametiga

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



Koostajad: Liina Puu, Kätlin Taimsaar, Liina Sepp

Toimetaja: Liina Puu

Keeletoimetajad: Eve Tammaru, Marilis Ehvert

Trükk: OÜ Infotrükk
Pärnu mnt 41A, 10119 Tallinn

ISBN 978-9949-9450-3-0 (trükis)

ISBN 978-9949-9450-4-7 (võrguväljaanne)

ISBN 978-9949-9450-5-4 (e-raamat)

Sisukord

Sissejuhatus	5
Kohtuasi C-149/11 Leno Merken BV <i>versus</i> Hagelkruis Beheer BV (Ühenduse kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikli 15 lõige 1 – Mõiste „kaubamärgi tegelik kasutamine” – Kasutamise territoriaalne ulatus – Ühenduse kaubamärgi kasutamine üheainsa liikmesriigi territooriumil – Piisavus)	8
Kohtuasi C-416/04 P The Sunrider Corp. <i>versus</i> Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM) (Apellatsioonkaebus – Ühenduse kaubamärk – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b, artikli 15 lõige 3 ja artikli 43 lõiked 2 ja 3 – Segiajamise tõenäosus – Ühenduse sõnamärgi VITAFRUIT taotlus – Siseriikliku sõnamärgi VITAFRUT omaniku vastulause – Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine – Tõendid varasema kaubamärgi omaniku nõusoleku kohta kaubamärgi kasutamiseks – Kaupade sarnasus)	24
Kohtuasi C-495/07 Silberquelle GmbH <i>versus</i> Maselli-Strickmode GmbH (Kaubamärgid – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artiklid 10 ja 12 – Tühistamine – Mõiste „kaubamärgi „tegelik kasutamine”” – Kaubamärgi kinnitamine reklaamesemetele – Reklaamesemete tasuta jagamine kaubamärgiomaniku kaupade ostjatele)	41
Kohtuasi C-442/07 Verein Radetzky-Orden <i>versus</i> Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky” (Kaubamärgid – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artikkel 12 – Tühistamine – Mittetulundusühingu registreeritud tähised – Mõiste kaubamärgi „tegelik kasutamine” – Heategevus)	46
Kohtuasi C-12/12 Colloseum Holding AG <i>versus</i> Levi Strauss & Co. (Kaubamärgid – Määrus (EÜ) nr 40/94 – Artikli 15 lõige 1 – Mõiste „kaubamärgi tegelik kasutamine” – Kaubamärk, mida kasutatakse üksnes mõne teise mitmeosalise kaubamärgi osana või kombinatsioonis teise kaubamärgiga)	52
Kohtuasi C-252/12 Specsavers International Healthcare Ltd ja teised <i>versus</i> Asda Stores Ltd. (Kaubamärgid – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikli 9 lõike 1 punktid b ja c, artikli 15 lõige 1 ja artikli 51 lõike 1 punkt a – Kehtetuks tunnistamise põhjused – Mõiste „tegelik kasutamine” – Kaubamärk, mida kasutatakse koos teise kaubamärgiga või mitmeosalise kaubamärgi osana – Värv või värvikombinatsioon, millega kaubamärki kasutatakse – Maine)	62

Kohtuasi C-553/11 Bernhard Rintisch *versus* Klaus Eder

(Kaubamärgid – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artikli 10 lõige 1 ja lõike 2 punkt a – Tegelik kasutamine – Kasutamine kujul, mis on omakorda registreeritud kaubamärgina ja mis erineb selliste elementide poolest, mis ei muuda kaubamärgi eristusvõimet – Kohtuotsuse ajaline kehtivus)..... 77

Märkused ja viited 87

Sissejuhatus

Käesolev kogumik koondab endas kaubamärgi kasutamise kohustust käsitlevaid lahendeid ning on suunatud eelkõige registreeritud kaubamärgi omanikule, kellele pakub huvi, millistest printsiipidest on kohus lähtunud kaubamärgi kasutamise kohustuse nõuet käsitlevate vaidluste lahendamisel.

Kogumik koosneb seitsmest lahendist, millest kolm Euroopa Kohtule esitatud eelotsuse taotlust käsitlevad nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ artikli 10 tõlgendamist, ning neli lahendit käsitlevad nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ja nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse nr 207/2009 artikli 15 tõlgendamist. Viimase kümne aasta olulisemates kasutamist käsitlevates otsustes on kohus selgitanud, millistel tingimustel võib lugeda kaubamärgi kasutamise kohustuse nõude kaubamärgiomaniku poolt täidetuks. Otsustes on analüüsitud kasutamise kohustuse territoriaalsuse ja ajalise kestuse küsimust, samuti on kohus hinnanud, kas kaubamärgi kasutamine muudel kui ärielistel eesmärkidel on kaubamärgi tegelik kasutamine ning millistel juhtudel saab lugeda kaubamärgi kasutamise nõude täidetuks, kui kaubamärki on kasutatud registreeringus toodust erineval kujul või kombinatsioonis teise registreeritud kaubamärgiga.

Hinnates ühenduse kaubamärgi kasutamise kohustust territoriaalsest aspektist, on Euroopa Kohus otsuses C-149/11 (Leno Merken BV ja Hagelkruis Beheer BV) märkinud, et selle hindamisel, kas kaubamärk on „ühenduses tegelikult kasutusele võetud”, tuleb jätta liikmesriikide territooriumide piirid arvesse võtmata. Kaubamärki „kasutatakse tegelikult” määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 tähenduses, kui seda kasutatakse kooskõlas kaubamärgi peamise ülesandega ning eesmärgiga luua või säilitada Euroopa Liidus turuosa selle kaubamärgiga hõlmatud kaupadele või teenustele.

Kohtuasjas C-416/04 P *The Sunrider Corp. versus Siseturu Ühtlustamise Amet* (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM), EKL 2006 on kohus kinnitanud, et „kaubamärgi tegeliku kasutamisega” on tegemist juhul, kui kaubamärki kasutatakse vastavalt tema põhifunktsioonile, milleks on kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste päritolu tagamine eesmärgiga luua turg neile kaupadele ja teenustele või säilitada seda. Lisaks on kohus selgitanud, et *a priori* ei ole võima-

lik abstraktselt kindlaks teha, millist kvantitatiivset piiri tuleks järgida, et teha kindlaks, kas kasutamine on tegelik või mitte. Kui kaubamärgi kasutamisel on tegelik kaubanduslik eesmärk, võib isegi minimaalne kasutamine olla piisav tegeliku kasutamise tuvastamiseks.

Kohtuasjas C-495/07 (Silberquelle GmbH ja Maselli-Strickmode GmbH) analüüsitakse, kas kaubamärgi pelgalt turunduslikul eesmärgil kasutamine, kui sellega ei kaasne kaubamärgi kasutamist vastvalt tema funktsioonile, võimaldab täita kaubamärgi kasutamise kohustuse nõuet. Kohus leidis, et sellisel juhul, kui kaubamärki ei kasutata kooskõlas tema põhifunktsiooniga, ei ole tegemist kaubamärgi kasutamisega.

Kohtuasjas C-442/07 (Verein Radetzky-Orden ja Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“) analüüsitakse, kas kaubamärki on ühe ettevõtja kaupade ja teenuste eristamiseks teiste ettevõtja omadest (tegelikult) kasutatud juhul, kui seda kasutab mittetulundusühing oma ürituste kuulutustel, dokumentidel ja reklaammaterjalil ning kui ühingu liikmed kannavad vastavat kaubamärki kujutavaid rinnamärke annetuste kogumisel ja jagamisel. Euroopa Kohus leidis, et kaubamärki kasutatakse tegelikult, kui mittetulundusühing kasutab seda suhtlemisel avalikkusega ürituste kuulutustel, dokumentidel ja reklaammaterjalil ning kui ühingu liikmed kannavad vastavat kaubamärki kujutavaid rinnamärke annetuste kogumisel ja jagamisel.

Kohtuasjas C-12/12 (Colloseum Holding AG ja Levi Strauss & Co.) analüüsitakse mõiste „kaubamärgi tegelik kasutamine“ kohtupoolset tõlgendamist olukorras, kus registreeritud kaubamärki kasutatakse teises mitmeosalises kaubamärgis selle ühe osana, või kombinatsioonis teise kaubamärgiga. Registreeritud kaubamärk, mida kasutatakse üksnes mitmeosalise kaubamärgi osana või kombinatsioonis mõne teise kaubamärgiga, peab olema jätkuvalt tajutav asjaomase kauba kaubandusliku päritolu tähisena selleks, et see kasutamine vastaks mõistele „tegelik kasutamine“ määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 1 tähenduses. Põhjendustest lähtudes on Euroopa Kohus otsustanud, et kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 15 lõike 1 tähenduses võib olla täidetud, kui registreeritud kaubamärki, mis on omandanud eristusvõime teise mitmeosalise kaubamärgi – mille üks osa ta on – kasutamise käigus, kasutatakse üksnes selles teises mitmeosalises kaubamärgis või kui seda kasutatakse üksnes koos teise kaubamärgiga ja lisaks on mõlemad kaubamärgid kombinatsioonina kaubamärgina registreeritud.

Kohtuasjas C-252/12 (Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd ja Asda Stores Ltd) analüüsitakse, kas ühenduse kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse nr 207/2009 artikli 15 (edaspidi määrus) lõike 1 ja artikli 51 lõike 1 punkti a tähenduses on täidetud siis, kui ühenduse kujutismärki kasutatakse ainult koos selle peale paigutatud ühenduse sõnamärgiga ja lisaks on ka nende kahe kaubamärgi kombinatsioon registreeritud ühenduse kaubamärgina. Euroopa Kohus leidis, et „tegeliku kasutamise” tingimus nende sätete tähenduses võib olla täidetud, kui ühenduse kujutismärki kasutatakse ainult koos selle peale paigutatud ühenduse sõnamärgiga, kusjuures see kombinatsioon on omakorda registreeritud ühenduse kaubamärgina, tingimusel et erinevused selle kaubamärgi kasutuskuju ja registreeritud kuju vahel ei muuda asjaomase kaubamärgi eristusvõimet selle registreeritud kujul.

Kohtuasjas C-553/11, (Bernhard Rintisch *versus* Klaus Eder) analüüsis kohus, kas kaubamärgi kasutamise kohustuse nõue on täidetud, kui kasutatud on üksnes kaubamärgi eristusvõimelist osa, kuid kaubamärk on registreeritud teistsugusel kujul, sisaldades veel täiendavat eristusvõimetut elementi. Kohus leidis, et registreeritud kaubamärgi omanik võib kasutamise tõendamiseks tugineda kaubamärgi kasutamisele kujul, mis erineb kaubamärgi registreeritud kujust, ilma et nende kahe kuju vahelised erinevused muudaksid kaubamärgi eristusvõimet, ja hoolimata asjaolust, et nimetatud erinev kuju on omakorda kaubamärgina registreeritud.

EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda)
19. detsember 2012*

Ühenduse kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikli 15 lõige 1 – Mõiste „kaubamärgi tegelik kasutamine” – Kasutamise territoriaalne ulatus – Ühenduse kaubamärgi kasutamine üheainsa liikmesriigi territooriumil – Piisavus

Kohtuasjas C-149/11,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Gerechthof 's-Gravenhage (Madalmaad) 1. veebruari 2011. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 28. märtsil 2011, menetluses

Leno Merken BV

versus

Hagelkruis Beheer BV,

EUROOPA KOHUS (teine koda),

koosseisus: kohtunik A. Rosas teise koja presidendi ülesannetes, kohtunikud U. Lõhmus (ettekandja), A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev ja C. G. Fernlund,

kohtujurist: E. Sharpston,

kohtusekretär: vanemametnik M. Ferreira,

arvestades kirjalikus menetluses ja 19. aprilli 2012. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

- Leno Merken BV, esindaja: *advocaat* D. M. Wille,
- Hagelkruis Beheer BV, esindaja: *advocaat* J. Spoor,
- Madalmaade valitsus, esindajad: C. Wissels ja C. Schillemans,
- Belgia valitsus, esindaja: J.-C. Halleux,
- Taani valitsus, esindaja: C. H. Vang,
- Saksamaa valitsus, esindaja: K. Petersen,

* Kohtumenetluse keel: hollandi.

- Prantsusmaa valitsus, esindaja: J. Gstalter,
 - Ungari valitsus, esindajad: M. Ficsor, K. Szijjártó ja K. Molnár,
 - Ühendkuningriigi valitsus, esindaja: S. Ossowski,
 - Euroopa Komisjon, esindajad: T. van Rijn, F. W. Bulst ja F. Wilman,
- olles 5. juuli 2012. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku, on teinud järgmise

otsuse.

1. Eelotsusetaotlus puudutab nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1) artikli 15 lõike 1 tõlgendamist.
2. See taotlus esitati Leno Merken BV (edaspidi „Leno”) ja Hagelkruis Beheer BV (edaspidi „Hagelkruis”) vahelises kohtuvaidluses vastulause üle, mille ühenduse kaubamärgi ONEL omanik Leno esitas Beneluxi kaubamärgi OMEL registreerimisele Hagelkruisi poolt.

Õiguslik raamistik

Määrus nr 207/2009

3. Määruse nr 207/2009 põhjendustes 2–4, 6 ja 10 on kirjas:
 - „(2) Kogu ühenduses on soovitatav edendada majandustegevuse harmoonilist arengut ning pidevat ja tasakaalustatud laienemist sellise siseturu väljakujundamise teel, mis toimib nõuetekohaselt ja pakub siseriiklikel turgudel valitsevate tingimustega samalaadseid tingimusi. Sellise turu loomiseks ja selle ühtsemaks muutmiseks ei piisa ainult kaupade ja teenuste vaba liikumise takistuste kõrvaldamisest ja sellise korra loomisest, mis tagaks selle, et konkurentsi ei moonutata, vaid lisaks sellele tuleb luua ka õiguslikud tingimused, mis võimaldavad ettevõtjatel kohandada oma tegevust ühenduse tingimustega, olenemata sellest, kas nad toodavad ja turustavad kaupu või osutavad teenuseid. Selleks peaks ettevõtjate käsutuses olevate õiguslike vahendite hulka kuuluma ka kaubamärgid, mis võimaldavad samalaadsete vahenditega eristada ettevõtjate tooteid ja teenuseid kogu ühenduses, olenemata riigipiiridest.

- (3) Kõnealuste ühenduse eesmärkide järgimiseks on seetõttu vajalik ette näha ühenduse kaubamärgikorra loomine, mille kohaselt ettevõtted võivad ühe menetlussüsteemiga saada ühenduse kaubamärke, millele antakse ühtne kaitse ja mis kehtib kogu ühenduse territooriumil. Niiviisi sätestatud ühenduse kaubamärgi ühtsuse põhimõtet tuleks kohaldada, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.
- (4) Kaubamärkide omanikele liikmesriikide õigusnormidega antud õigusi iseloomustavat territoriaalset tõket ei saa kaotada õigusnormide ühtlustamisega. Ettevõtjatele kasuliku piiramatut majandustegevuse avamiseks kogu siseturul tuleks luua kaubamärgid, mida reguleerivad ühtsed ühenduse õigusnormid, mis on vahetult kohaldatavad kõigis liikmesriikides.

[...]

- (6) Kaubamärke käsitlevad ühenduse õigusnormid ei asenda siiski kaubamärke käsitlevaid liikmesriikide õigusnorme. Nõue, mille kohaselt ettevõtjad peaksid oma kaubamärgid registreerima ühenduse kaubamärkidenäna, ei tundu olevat põhjendatud. Siseriiklikud kaubamärgid on edaspidi vajalikud nende ettevõtjate jaoks, kes ei soovi oma kaubamärki kaitsta ühenduse tasandil.

[...]

- (10) Ühenduse kaubamärkide kaitsmine või muude varem registreeritud kaubamärkide kaitsmine nende vastu ei ole põhjendatud, kui kaubamärke tegelikult ei kasutata.”

4. Selle määruse artikli 1 lõikes 2 on sätestatud:

„Ühenduse kaubamärk on ühtne. Selle mõju on ühetaoline kogu ühenduses: seda saab registreerida, üle anda või sellest loobuda, omanikult sellega seotud õigusi ära võtta, selle kehtetuks tunnistada või selle kasutamist keelata üksnes kogu ühenduses. Nimetatud põhimõtet kohaldatakse, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.”

5. Nimetatud määruse artiklis 15 „Ühenduse kaubamärkide kasutamine” on ette nähtud:

„1. Kui omanik ei ole ühenduse kaubamärki viie aasta jooksul pärast registreerimist ühenduses tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui selle kasutamine on kat-

kematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes käesoleva määrusega ette nähtud sanktsioone, välja arvatud juhul, kui kasutamata jätmine on põhjendatud.

Kasutamisenä esimese lõigu tähenduses käsitatakse ka järgmist:

- a) ühenduse kaubamärgi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda märgi eristusvõimet;
- b) ühenduse kaubamärgi kinnitamine kaupadele või nende pakendile ühenduses ainult ekspordi otstarbel.

2. Ühenduse kaubamärgi kasutamist omaniku nõusolekul käsitatakse kaubamärgi kasutamisenä selle omaniku poolt.”

6. Sama määruse artikli 42 „Vastulause menetlemine” lõiked 2 ja 3 on sõnastatud järgmiselt:

„2. Taotleja nõudmisel peab vastulause esitanud varasema ühenduse kaubamärgi omanik tõendama, et varasemat ühenduse kaubamärki on ühenduses tegelikult kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, viie aasta jooksul enne ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist ning et see on vastulause aluseks või et mittekasutamine on õigustatud, tingimusel et varasem ühenduse kaubamärk on selleks kuupäevaks olnud registreeritud vähemalt viis aastat. Selliste tõendite puudumise korral lükatakse vastulause tagasi. [...].

3. Lõiget 2 kohaldatakse ka artikli 8 lõike 2 punktis a osutatud varasemate siseriiklike kaubamärkide suhtes, asendades kasutuse ühenduses kasutusega liikmesriigis, kus varasem kaubamärk on kaitstud.”

7. Määruse nr 207/2009 artikli 51 „Tühistamise põhjused” lõike 1 punktis a on sätestatud:

„Ühenduse kaubamärgi omaniku õigused kuulutatakse tühistatuks [Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused); edaspidi „ühtlustamisamet”] esitatud taotluse või rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui:

- a) kaubamärki ei ole ühenduses viie järjestikuse aasta jooksul kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, ja kasutamata jätmisel ei ole mõistlikke põhjendusi; [...].”

8. Selle määruse artikli 112 sõnastuse kohaselt:

„1. Ühenduse kaubamärgi taotleja või omanik võib teha avalduse muuta oma ühenduse kaubamärgi taotlus või ühenduse kaubamärk siseriikliku kaubamärgi taotluseks:

- a) sel määral, kui ühenduse kaubamärgi taotlus lükatakse tagasi, võetakse tagasi või loetakse tagasivõetuks;
- b) sel määral, kui ühenduse kaubamärk kaotab kehtivuse.

2. Muutmist ei toimu:

- a) kui ühenduse kaubamärgi omaniku õigused on tühistatud märgi kasutamata jätmise tõttu ning kui liikmesriigis, kus muutmist taotletakse, ei ole ühenduse kaubamärki kasutatud sel viisil, mida kõnealuse liikmesriigi õiguse kohaselt peetakse tegelikult kasutamiseks;

[...]”.

Direktiiv 2008/95/EÜ

9. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 299, lk 25) põhjenduses 2 on kirjas:

„Enne [nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese] direktiivi 89/104/EMÜ [kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92)] jõustumist sisaldasid liikmesriikides kohaldatud kaubamärke käsitlevad õigusaktid erinevusi, mis võisid takistada kaupade vaba liikumist ja teenuste osutamise vabadust ning moonutada konkurentsi ühisturul. Seepärast oli siseturu rajamist ja toimimist silmas pidades vaja liikmesriikide õigusaktid ühtlustada.”

10. Selle direktiivi artikli 10 lõikes 1 on sätestatud:

„Kui omanik ei ole viie aasta jooksul pärast registreerimismenetluse lõpetamise kuupäeva liikmesriigis kaubamärki tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui selle kasutamine on olnud katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes käesoleva direktiiviga ette nähtud karistusi, välja arvatud juhul, kui kasutamatajätmisel on mõistlikud põhjused.

[...]”.

Intellektuaalomandi Beneluxi konventsioon

11. Haagis 25. veebruaril 2005 allkirjastatud Intellektuaalomandi (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) Beneluxi konventsiooni (alates 1. veebruarist 2007 kehtivas redaktsioonis; edaspidi „Beneluxi konventsioon”) eesmärk on muu hulgas koondada süstemaatiliselt ja läbipaistvalt ühte õigusakti ühtsed seadused, millega võetakse üle direktiiviga 2008/95 tühistatud ja asendatud esimene direktiiv 89/104.
12. Beneluxi konventsiooni artikkel 2.3 on sõnastatud järgmiselt:

„Registreerimistaotluse prioriteedi hindamisel võetakse arvesse taotluse esitamise hetkel olemasolevad ja õigusvaidluse hetkel kehtivad õigused, mille aluseks on:

 - a) identsed kaubamärgid, mille registreerimist on taotletud identsete kaupade või teenuste jaoks;
 - b) identsed või sarnased kaubamärgid, mille registreerimist on taotletud identsete või sarnaste kaupade või teenuste jaoks, juhul kui avalikkuse seisukohast on olemas segiajamise tõenäosus ja sealhulgas varasema kaubamärgiga seostamise oht;

[...]”.
13. Beneluxi konventsiooni artikli 2.14 lõikes 1 on sätestatud:

„Varasema kaubamärgi registreerimistaotluse esitaja või omanik võib kahe kuu jooksul alates kaubamärgi taotluse avaldamisele järgneva kuu esimesest päevast esitada ametile kirjaliku vastulause niisuguse kaubamärgi registreerimisele, mille

 - a) prioriteedikuupäev on hilisem vastavalt artikli 2.3 punktide a ja b sätetele, või

[...]”.
14. Vastavalt Beneluxi konventsiooni artiklile 2.45 „[k]ohaldatakse artiklit 2.3 ja artikli 2.28 kolmanda lõigu punkti a juhul, kui registreerimise aluseks on varem esitatud ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlus”.
15. Beneluxi konventsiooni artiklis 2.46 on ette nähtud:

„Artiklit 2.3 ja artikli 2.28 kolmanda lõigu punkti a kohaldatakse ühenduse kaubamärkidele, mille kohta on Beneluxi territooriumil vastavalt ühenduse kaubamärgimäärusele nõuetekohaselt esitatud vanemusnõue, isegi kui va-

nemusnõude aluseks on Beneluxi või rahvusvahelise registreeringu vabahtlik kustutamine või kehtivuse lõppemine”.

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

16. Hagelkruis esitas 27. juulil 2009 Office Benelux de la Propriété intellectuelle'ile (marques, dessins ou modèles) (Beneluxi Intellektuaalomandi Amet, edaspidi „OBPI”) taotluse registreerida Beneluxi kaubamärgina sõnamärk OMEL 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) (edaspidi „Nizza kokkulepe”) klassi 35 kuuluvate teenuste (reklaam ja müügiedendus; ettevõtte haldus; kontoriteenused; ärijuhtimine; turundus), klassi 41 kuuluvate teenuste (väljaõpe; kursused ja koolitused; seminaride ja messide korraldamine) ning klassi 45 kuuluvate teenuste (juriidilised teenused) jaoks.
17. Lenole kuulub ühenduse sõnamärk ONEL, mille taotlus esitati 19. märtsil 2002 ja mis registreeriti 2. oktoobril 2003 Nizza kokkuleppe klassidesse 35, 41 ja 42 kuuluvate teenuste tähistamiseks.
18. Tuginedes Beneluxi konventsiooni artikli 2.14 lõikele 1 koostoimes artikli 2.3 punktiga a või b esitas Leno 18. augustil 2009 vastulause Hagelkruisi taotlusele registreerida kaubamärk OMEL. Hagelkruis vastas sellele vastulausele nõudega, et esitataks tõendid ühenduse kaubamärgi kasutamise kohta.
19. OBPI lükkas 15. jaanuari 2010. aasta otsusega vastulause tagasi põhjusel, et Leno ei olnud tõendanud, et on oma kaubamärki ONEL tegelikult kasutanud vaidlustatud registreerimistaotluse avaldamise kuupäevale eelnenud viie aasta jooksul. Leno esitas selle otsuse peale hagi Gerechthof 's-Gravenhagele.
20. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu sõnul on pooled ühel meelel selles, et kaks kaubamärki on sarnased ning et need on registreeritud identsete või sarnaste teenuste jaoks, ning nõustuvad, et kaubamärgi OMEL kasutamine võib avalikkuse jaoks kaasa tuua segiajamise tõenäosuse Beneluxi konventsiooni artikli 2.3 punkti b tähenduses. Samas lähevad nende arvamused lahku mõiste „tegelik kasutamine” osas määruse nr 207/2009 artikli 15 tähenduses ja eriti sellise kasutamise puhul nõutava territoriaalse ulatuse osas.
21. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu selgitustest ilmneb, et kuigi on tuvastatud, et Leno on tõendanud, et ta on varasemat kaubamärki ONEL asjaomase ajavahemiku jooksul Madalmaades tegelikult kasutanud, ei ole ta esitanud tõendeid selle kaubamärgi kasutamise kohta mujal ühenduses.

22. See kohus tuletab meelde, et Euroopa Kohtu praktikast (vt 11. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas C-40/01: Ansul, EKL 2003, lk I-2439, punkt 43, ja 11. mai 2006. aasta otsus kohtuasjas C-416/04 P: Sunrider vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2006, lk I-4237, punktid 66, 70–73 ja 76, ning 27. jaanuari 2004. aasta määrus kohtuasjas C-259/02: La Mer Technology, EKL 2004, lk I-1159, punkt 27) tuleneb, et „tegelik kasutamine” on liidu õiguse autonoomne mõiste, et niisuguse kasutamise territoriaalne ulatus on ainult üks asjaoludest, mida arvestades tuleb hinnata, kas varasemat kaubamärki on või ei ole „tegelikult kasutatud” seoses kaupade või teenustega, mille jaoks see on registreeritud, ning et selle kaubamärgi kasutamine ühesainsas liikmesriigis ei anna tingimata alust järeldada, et tegemist ei saa olla „tegeliku kasutamisega” ühenduses.
23. Sellele vaatamata soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, milline tähtsus on nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) vastuvõtmisel Euroopa Liidu nõukogu istungi protokollilt kantud ühisdeklaratsioonil nr 10 määruse nr 40/94 artikli 15 kohta (avaldatud Journal officiel de l’OHMI’is, 1996, lk 613; edaspidi „ühisdeklaratsioon”), mille sõnastuse kohaselt „nõukogu ja komisjon leiavad, et tegelik kasutamine ühesainsas riigis artikli 15 tähenduses kujutab endast tegelikku kasutamist ühenduses”.
24. Neil asjaoludel otsustas Gerechthof ’s-Gravenhage menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused.
- „1. Kas [määruse nr 207/2009] artikli 15 lõiget 1 tuleb tõlgendada selliselt, et ühenduse kaubamärgi tegelikuks kasutamiseks piisab kaubamärgi kasutamisest ühesainsas liikmesriigis, kui kõnealust kasutamist – kui tegemist oleks siseriikliku kaubamärgiga – käsitatakse asjaomases liikmesriigis tegeliku kasutamisenä [vt ühisdeklaratsioon nr 10 [määruse nr 40/94] artikli 15 kohta ja ühtlustamisemeti vastulausemenetluse suunised)]?
2. Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, kas siis ei ole ühelgi juhul võimalik käsitada ühenduse kaubamärgi kasutamist ühesainsas liikmesriigis tegeliku kasutamisenä ühenduses [määruse nr 207/2009] artikli 15 lõike 1 tähenduses?
3. Kui ühenduse kaubamärgi kasutamist ühesainsas liikmesriigis ei ole ühelgi juhul võimalik käsitada tegeliku kasutamisenä ühenduses, siis milliseid kriteeriume tuleb seoses ühenduse kaubamärgi kasutamise territoriaalse

ulatusega kohaldada – lisaks muudele teguritele –, et hinnata, kas on tegemist tegeliku kasutamisega ühenduses?

4. Või tuleb alternatiivselt eespool toodule tõlgendada [määruse nr 207/2009] artiklit 15 selliselt, et ühenduses tegeliku kasutamise hindamisel jäetakse erinevate liikmesriikide territooriumi piirid täielikult arvesse võtmata [ja lähtutakse näiteks turuosadest (tooteturg / geograafiline turg)]?”

Eelotsuse küsimuste analüüs

25. Esitatud küsimustega, mida tuleb analüüsida koos, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada saada, kas määruse nr 207/2009 artikli 15 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et ühenduse kaubamärgi tegelik kasutamine ühesainsas liikmesriigis on piisav, et oleks täidetud nõue, et kaubamärk peab olema „ühenduses tegelikult kasutusele võetud” selle sätte tähenduses, või tuleb selle nõude täitmise kontrollimisel jätta liikmesriikide territooriumide piirid arvesse võtmata.
26. Sissejuhatuseks tuleb meelde tuletada, et kaubamärkide kaitset Euroopa Liidus iseloomustab mitme kaitseüsteemi koosseksiteerimine. Ühelt poolt on direktiivi 2008/95 eesmärk johtuvalt selle põhjendusest 2 liikmesriikide kaubamärke käsitlevate õigusaktide ühtlustamine selleks, et kõrvaldada olemasolevad erinevused, mis võivad takistada kaupade vaba liikumist ja teenuste osutamise vabadust ning moonutada konkurentsi ühisturul (vt selle kohta 22. märtsi 2012. aasta otsus kohtuasjas C-190/10: GENESIS, punktid 30 ja 31).
27. Teiselt poolt on määruse nr 207/2009 eesmärk nähtuvalt selle põhjendusest 3 ühenduse sellise kaubamärgikorra loomine, mille kohaselt kaubamärkidele antakse ühtne kaitse ja need kehtivad kogu liidu territooriumil (vt selle kohta 12. aprilli 2011. aasta otsus kohtuasjas C-235/09: DHL Express France, EKL 2011, lk I-2801, punkt 41, ja eespool viidatud kohtuotsus GENESIS, punkt 35).
28. Euroopa Kohus on mõistet „tegelik kasutamine” juba tõlgendanud seoses siseriiklike kaubamärkide tegeliku kasutamisega eespool viidatud kohtuotsustes Ansul ja Sunrider vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, ning samuti eespool viidatud kohtumääruses La Mer Technology, leides, et tegemist on liidu õiguse autonoomse mõistega, mida tuleb tõlgendada ühetaoliselt.
29. Sellest kohtupraktikast tuleneb, et kaubamärgi „tegeliku kasutamisega” on tegemist juhul, kui kaubamärki kasutatakse vastavalt selle peamisele ülesandele, milleks on kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste päritolu ta-

gamine, eesmärgiga luua või säilitada turg neile kaupadele ja teenustele, ning tegelikuks kasutamiseks ei loeta üksnes sümboolse iseloomuga kasutamist, mille ainus eesmärk on kaubamärgist tulenevate õiguste säilitamine. Kaubamärgi tegelikku kasutamist hinnates peab tuginema kõigile faktidele ja asjaoludele, mille abil on võimalik kindlaks teha, kas kaubamärgi kaubanduslik kasutamine on tegelik. Need faktid ja asjaolud on eelkõige kasutamine, mida vastavas majandussektoris võib pidada põhjendatuks kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste jaoks turuosa säilitamiseks või loomiseks, kaupade või teenuste olemus, turu tunnused ning kaubamärgi kasutamise ulatus ja sagedus (eespool viidatud kohtuotsused *Ansul*, punkt 43, ja *Sunrider vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, punkt 70, ning eespool viidatud kohtumäärus *La Mer Technology*, punkt 27).

30. Euroopa Kohus on ka märkinud, et kasutamise territoriaalne ulatus on ainult üks tegur paljudest, mida tuleb arvesse võtta selle hindamisel, kas kasutamine on või ei ole tegelik (vt eespool viidatud kohtuotsus *Sunrider vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, punkt 76).
31. See tõlgendus on analoogia alusel kohaldatav ühenduse kaubamärkidele, kuna direktiiv 2008/95 ja määrus nr 207/2009 taotlevad kaubamärgi tegelikku kasutamist nõudes sama eesmärki.
32. Nimelt ilmneb nii kõnealuse direktiivi põhjendusest 9 kui ka nimetatud määruse põhjendusest 10, et liidu seadusandja on soovinud siduda vastavalt siseriikliku ja ühenduse kaubamärgiga kaasnevate õiguste säilimise selle kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimusega. Nagu märkis kohtujurist oma ettepaneku punktides 30 ja 32, võib kaubamärk, mida ei kasutata, pärssida konkurentsi, piirates nende tähiste ringi, mida teised saavad kaubamärgina registreerida, ning jättes konkurendid ilma võimalusest kasutada seda või sellega sarnast kaubamärki niisuguste kaupade või teenuste siseturule toomisel, mis on identsed või sarnased nendega, mis on hõlmatud asjaomase kaubamärgiga. Järelikult toob ka ühenduse kaubamärgi kasutamata jätmine kaasa kaupade vaba liikumise ja teenuste osutamise vabaduse piiramise ohu.
33. Käesoleva kohtuotsuse punktis 29 meenutatud kohtupraktika analoogia alusel ühenduse kaubamärkidele kohaldamisel tuleb siiski arvestada siseriiklikele kaubamärkidele antava kaitse ja ühenduse kaubamärkidele antava kaitse territoriaalse ulatuse erinevust, mis tuleneb tegeliku kasutamise nõuet sisaldavate sätete sõnastusest, mida kohaldatakse vastavalt mõlemat tüüpi kaubamärkidele.
34. Nii on ühelt poolt sätestatud määruse nr 207/2009 artikli 15 lõikes 1, et „[k]ui omanik ei ole ühenduse kaubamärki viie aasta jooksul pärast regist-

reerimist ühenduses tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui selle kasutamine on katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes käesoleva määrusega ette nähtud sanktsioone, välja arvatud juhul, kui kasutamata jätmine on põhjendatud”. Teiselt poolt on direktiivi 2008/95 artiklis 10 kirjas sisuliselt sama reegel siseriiklike kaubamärkide kohta, mis näeb ette, et kaubamärk peab olema tegelikult kasutusele võetud „[asjaomasel] liikmesriigis”.

35. Lisaks rõhutab seda „tegeliku kasutamise” territoriaalse ulatuse erinevust neis kaubamärgikordades määruse nr 207/2009 artikli 42 lõige 3. Selles sättes on ette nähtud, et sama artikli lõikes 2 kehtestatud norm, mille kohaselt vastulause esitamise korral võib ühenduse kaubamärgi taotleja nõuda tõendeid selle kohta, et varasemat ühenduse kaubamärki on ühenduses tegelikult kasutatud, on kohaldatav ka varasematele siseriiklikele kaubamärkidele, „asendades kasutuse ühenduses kasutusega liikmesriigis, kus varasem kaubamärk on kaitstud”.
36. Sellele vaatamata tuleb märkida, et tulenevalt käesoleva kohtuotsuse punktis 30 meenutatud kohtupraktikast ei ole kasutamise territoriaalse ulatuse puhul tegemist tegelikust kasutamisest eraldiseisva kriteeriumiga, vaid selle kasutamise ühe koostisosaga, mida igakülgne analüüs peab hõlmama ja mida tuleb uurida samaaegselt teiste kasutamist iseloomustavate asjaoludega. Selles osas on sõna „ühenduses” eesmärk täpsustada geograafiline turg, mille suhtes tuleb teostada mis tahes analüüs ühenduse kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta.
37. Esitatud küsimustele vastamiseks tuleb seetõttu kindlaks teha, mida hõlmab väljend „ühenduses tegelikult kasutusele võtnud” määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 tähenduses.
38. Selle sätte sõnastus ei sisalda mingit viidet liikmesriikide territooriumidele. Seevastu ilmneb sellest selgelt, et kaubamärki peab kasutatama ühenduses, mis teisisõnu tähendab, et selle kaubamärgi kasutamist kolmandates riikides ei saa arvesse võtta.
39. Kuna määruse nr 207/2009 artikli 15 lõikes 1 muud täpsustused puuduvad, siis tuleb lähtuda nii selle sätte kontekstist kui ka asjaomase regulatsiooniga loodud süsteemist ja sellega taotletavatest eesmärkidest.
40. Seoses määrusega nr 207/2009 taotletavate eesmärkidega ilmneb selle põhjendustest 2, 4 ja 6, et määruse eesmärk on kõrvaldada kaubamärkide omanikele liikmesriikide õigusnormidega antavate õiguste territoriaalne tõke selliselt, et ettevõtjatel oleks võimalik oma majandustegevust kohandada

ühenduse mastaapidele ja sellega takistamatult tegeleda. Nii võimaldab ühenduse kaubamärk selle omanikul oma kaupu või teenuseid kogu ühenduses riigipiire arvestamata ühtemoodi identifitseerida. Seevastu ettevõtjad, kes ei soovi oma kaubamärki ühenduse tasandil kaitsta, võivad otsustada siseriiklike kaubamärkide kasutamise kasuks, ilma et nad oleksid kohustatud registreerima oma kaubamärke ühenduse kaubamärkidena.

41. Nende eesmärkide saavutamiseks on liidu seadusandja näinud ette määruse nr 207/2009 artikli 1 lõikes 2, koostoimes sama määruse põhjendusega 3, et ühenduse kaubamärk on ühtne, mis tähendab, et sellele antav kaitse ja selle mõju on ühetaoline kogu ühenduse territooriumil. Üldjuhul saab seda registreerida, üle anda või sellest loobuda, omanikult sellega seotud õigusi ära võtta, selle kehtetuks tunnistada või selle kasutamist keelata üksnes kogu ühenduses.
42. Nähtuvalt selle määruse põhjendusest 2 on ühenduse kaubamärgisüsteemi eesmärk seega pakkuda ühenduse siseturul samalaadseid tingimusi kui need, mis valitsevad siseriiklikel turgudel. Kui selles kontekstis asuda seisukohale, et ühenduse kaubamärgisüsteemi raames tuleb omistada eriline tähendus liikmesriikide territooriumidele, siis see takistaks käesoleva kohtuotsuse punktis 40 nimetatud eesmärkide saavutamist ja kahjustaks ühenduse kaubamärgi ühtsust.
43. Määruse nr 207/2009 süstemaatilise analüüsist ilmneb küll, et mõned selle sätted viitavad oma sõnastuses ühe või mitme liikmesriigi territooriumile. Sellele vaatamata tuleb märkida, et niisugused viited on tehtud eelkõige siseriiklike kaubamärkide kontekstis kas sätetes, mis puudutavad ühenduse kaubamärgiga seotud hagide kohtualluvust ja menetluskorda, või rahvusvahelist registreerimist puudutavates normides, samas kui väljendit „ühenduses” kasutatakse peamiselt seoses ühenduse kaubamärgiga antavate õigustega.
44. Eelnevatest kaalutlustest ilmneb, et selle hindamisel, kas kaubamärk on „ühenduses tegelikult kasutusele võetud” määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 tähenduses, tuleb jätta liikmesriikide territooriumide piirid arvesse võtmata.
45. Seda tõlgendust ei väära käesoleva kohtuotsuse punktis 23 mainitud ühisdeklaratsioon, mille sõnastuse kohaselt „ühesainsas riigis tegelik kasutamine artikli 15 tähenduses kujutab endast tegelikku kasutamist ühenduses”, ega ühtlustamisemeti vastulausemenetluse suunised, mis sisaldavad sisuliselt sama eeskirja.

46. Mis esiteks puutub ühisdeklaratsiooni, siis tuleneb väljakujunenud kohtupraktikast, et kui nõukogu istungi protokollis sisalduv deklaratsioon ei kajastu mingil viisil üheski teises õigusakti sättes, siis ei saa seda niisuguse õigusakti tõlgendamisel kasutada (vt 26. veebruari 1991. aasta otsus kohtuasjas C-292/89: Antonissen, EKL 1991, lk I-745, punkt 18; 6. mai 2003. aasta otsus kohtuasjas C-104/01: Libertel, EKL 2003, lk I-3793, punkt 25; 10. jaanuari 2006. aasta otsus kohtuasjas C-402/03: Skov ja Bilka, EKL 2006, lk I-199, punkt 42, ning 19. aprilli 2007. aasta otsus kohtuasjas C-356/05: Farrell, EKL 2007, lk I-3067, punkt 31).
47. Nõukogu ja komisjon on seda piirangut ka tunnistanud asjaomase deklaratsiooni preambulis, mille kohaselt „nõukogu ja komisjoni allpool esitatud deklaratsioonid ei ole õigusakti osa ega mõjuta selle tõlgendamist Euroopa Kohtu poolt”.
48. Teiseks tuleb seoses ühtlustamisameti suunistega rõhutada, et nende puhul ei ole tegemist õigusaktidega, mis on liidu õiguse sätete tõlgendamisel siduvad.
49. Samuti ei saa nõustuda käesolevas menetluses mõnede huvitatud isikute väljendatud seisukohaga, et ühenduse kaubamärgi kasutamise territoriaalne ulatus ei saa mingil juhul piirduda üheainsa liikmesriigi territooriumiga. Sellise väite aluseks on määruse nr 207/2009 artikli 112 lõike 2 punkt a, mille kohaselt võib ühenduse kaubamärgi, mille omaniku õigused on tühistatud kaubamärgi kasutamata jätmise tõttu, muuta siseriikliku kaubamärgi taotluseks, „kui liikmesriigis, kus muutmist taotletakse, [on] ühenduse kaubamärgi kasutatud sel viisil, mida kõnealuse liikmesriigi õiguse kohaselt peetakse tegelikult kasutamiseks”.
50. Kuigi on muidugi õigustatud eeldada, et ühenduse kaubamärki, tulenevalt selle laiemast territoriaalsest kaitsest võrreldes siseriikliku kaubamärgiga, kasutatakse ühe liikmesriigi territooriumist laiemal territooriumil, et seda kasutamist saaks pidada „tegelikuks”, ei ole välistatud, et teatud asjaoludel on nende kaupade või teenuste turg, mille jaoks ühenduse kaubamärk registreeriti, piiratud üheainsa liikmesriigi territooriumiga. Niisugusel juhul võib ühenduse kaubamärgi kasutamine sellel territooriumil vastata üheaegselt nii ühenduse kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimusele kui ka siseriikliku kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimusele.
51. Nagu kohtujurist rõhutas oma ettepaneku punktis 63, võib üksnes juhul, kui siseriiklik kohus juhtumi kõiki asjaolusid arvestades otsustab, et kasutamine liikmesriigis ei ole piisav, et seda pidada tegelikult kasutamiseks ühenduses, olla siiski võimalik muuta ühenduse kaubamärk siseriikliku kaubamärgi

taotluseks, tuginedes määruse nr 207/2009 artikli 112 lõike 2 punktis a olevale erandile.

52. Mõned huvitatud isikud, kes esitasid Euroopa Kohtule oma seisukohad, väidavad ka, et kuigi liikmesriikide riigipiirid tuleb jätta siseturul arvesse võtmata, nõuab ühenduse kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus, et seda kaubamärki kasutatakse olulisel osal ühenduse territooriumist, mis võib vastata ühe liikmesriigi territooriumile. Nende väitel tuleneb niisugune kriteerium analoogia alusel 14. septembri 1999. aasta otsusest kohtuasjas C-375/97: General Motors (EKL 1999, lk I-5421, punkt 28), 22. novembri 2007. aasta otsusest kohtuasjas C-328/06: Nieto Nuño (EKL 2007, lk I-10093, punkt 17) ja 6. oktoobri 2009. aasta otsusest kohtuasjas C-301/07: PAGO International (EKL 2009, lk I-9429, punkt 27).
53. Ka selle arutluskäiguga ei saa nõustuda. Esiteks puudutab see kohtupraktika niisuguste sätete tõlgendamist, mis käsitlevad ühenduses või registreerimise liikmesriigis maine või tuntuse omandanud kaubamärkide laiendatud kaitset. Nendel sätetel on aga erinev eesmärk tegeliku kasutamise nõudest, mille tagajärjel võidakse vastulause tagasi lükata või kaubamärk lausa tühistada, nagu on ette nähtud eelkõige määruse nr 207/2009 artiklis 51.
54. Teiseks, kuigi on kahtlemata mõistlik eeldada, et ühenduse kaubamärki kasutatakse suuremal territooriumil kui siseriiklikku kaubamärki, ei pea see kasutamine olema geograafiliselt ulatuslik, et seda kvalifitseerida tegelikuks kasutamiseks, kuna niisugune kvalifitseerimine sõltub asjaomase kauba või teenuse omadustest asjaomasel turul (vt analoogia alusel kasutamise mahu osas eespool viidatud kohtuotsus Ansul, punkt 39).
55. Kuna kaubamärgi tegeliku kasutamise hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjaolusid ja tegureid, mille abil on võimalik tõendada, et selle kaubamärgi kaubanduslik kasutamine võimaldab luua või säilitada turuosa nendele kaupadele või teenustele, mille jaoks see kaubamärk registreeriti, siis on võimatu etteulatuvalt abstraktselt kindlaks teha, millisest territoriaalsest ulatusest tuleks lähtuda, et selgitada välja, kas seda kaubamärki kasutatakse tegelikult või mitte. Niisiis ei saa kehtestada *de minimis*-nõuet, kuna sel juhul ei saaks siseriiklik kohus hinnata kõiki talle lahendada antud vaidluse asjaolusid (vt analoogia alusel eespool viidatud kohtumäärus La Mer Technology, punktid 25 ja 27, ning eespool viidatud kohtuotsus Sunrider vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punktid 72 ja 77).
56. Mis puudutab põhikohtuasjas vaidluse all olevat ühenduse kaubamärki, siis Euroopa Kohtu käsutuses ei ole vajalikke faktilisi asjaolusid, mis võimaldaks anda eelotsusetaotluse esitanud kohtule täpsemaid juhiseid selle kohta,

kas asjaomast kaubamärki kasutatakse tegelikult või mitte. Lähtudes eeltoodud kaalutlustest tuleb siseriiklikul kohtul hinnata, kas asjaomast kaubamärki kasutatakse kooskõlas selle peamise ülesandega ning eesmärgiga luua või säilitada turuosa selle kaubamärgiga hõlmatud kaupadele või teenustele. Selle hinnangu andmisel tuleb arvestada kõiki asjakohaseid faktilisi asjaolusid ja tegureid, milleks on eelkõige asjaomase turu tunnusjooned, hõlmatud kaupade või teenuste olemus, kasutamise territoriaalne ulatus ja maht ning selle kasutamise sagedus ja järjepidevus.

57. Esitatud küsimustele tuleb niisiis vastata, et määruse nr 207/2009 artikli 15 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et selle hindamisel, kas kaubamärk on „ühenduses tegelikult kasutusele võetud”, tuleb jätta liikmesriikide territooriumide piirid arvesse võtmata.
58. Kaubamärki „kasutatakse tegelikult” määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 tähenduses, kui seda kasutatakse kooskõlas kaubamärgi peamise ülesandega ning eesmärgiga luua või säilitada ühenduses turuosa selle kaubamärgiga hõlmatud kaupadele või teenustele. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne on hinnata, kas need tingimused on põhikohtuasjas täidetud, võttes arvesse kõiki põhikohtuasja asjakohaseid faktilisi asjaolusid ja tegureid, milleks on eelkõige asjaomase turu tunnusjooned, kaubamärgiga hõlmatud kaupade või teenuste olemus, kasutamise territoriaalne ulatus ja maht ning selle kasutamise sagedus ja järjepidevus.

Kohtukulud

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

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (teine koda) otsustab:

Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 15 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et selle hindamisel, kas kaubamärk on „ühenduses tegelikult kasutusele võetud”, tuleb jätta liikmesriikide territooriumide piirid arvesse võtmata.

Kaubamärki „kasutatakse tegelikult” määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 tähenduses, kui seda kasutatakse kooskõlas kaubamärgi peamise ülesandega ning eesmärgiga luua või säilitada Euroopa Ühenduses turuosa selle kaubamärgiga hõlmatud kaupadele või teenustele. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesandeks on hinnata, kas need tingimused on põhikohtuasjas täidetud, võttes arvesse kõiki asjakohaseid faktilisi

lisi asjaolusid ja tegureid, milleks on eelkõige asjaomase turu tunnused, kaubamärgiga hõlmatud kaupade või teenuste olemus, kasutamise territoriaalne ulatus ja maht ning selle kasutamise sagedus ja järjepidevus.

Allkirjad

EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)

11. mai 2006*

Apellatsioonkaebus – Ühenduse kaubamärk – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b, artikli 15 lõige 3 ja artikli 43 lõiked 2 ja 3 – Segiajamise tõenäosus – Ühenduse sõnamärgi VITAFRUIT taotlus – Siseriikliku sõnamärgi VITAFRUT omaniku vastulause – Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine – Tõendid varasema kaubamärgi omaniku nõusoleku kohta kaubamärgi kasutamiseks – Kaupade sarnasus

Kohtuasjas C-416/04 P,

mille esemeks on Euroopa Kohtu põhikirja artikli 56 alusel 27. septembril 2004 esitatud apellatsioonkaebus,

The Sunrider Corp., asukoht Torrance, California (Ameerika Ühendriigid), esindaja: *Rechtsanwalt* A. Kockläuner,

hageja,

teine menetlusosaline:

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindajad: S. Laitinen ja A. Folliard-Monguiral,

kostja Esimese Astme Kohtus,

EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseis: koja esimees P. Jann, kohtunikud K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász ja M. Ilešič (ettekandja),

kohtujurist: F. G. Jacobs,

kohtusekretär: ametnik B. Fülöp,

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

olles 15. detsembri 2005. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

otsuse.

* Kohtumenetluse keel: inglise

1. Apellatsioonkaebuses palub The Sunrider Corp. tühistada Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2004. aasta otsuse kohtuasjas T-203/02: Sunrider *versus* Siseturu Ühtlustamise Amet – Espadafor Caba (VITAFRUIT) (EKL 2004, lk II-2811, edaspidi „vaidlustatud kohtuotsus”), millega kohus jättis rahuldamata hageja kaebuse Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet”) esimese apellatsioonikoja 8. aprilli 2002. aasta otsuse (asjas R 1046/2000-1) peale, millega jäeti rahuldamata sõnamärgi VITAFRUIT registreerimise taotlus (edaspidi „vaidlusalune otsus”).

Õiguslik raamistik

2. Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) artikli 8 pealkirjaga „Suhtelised keeldumispõhjused” lõike 1 punkt b ja lõike 2 punkti a alapunkt ii sätestavad:

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

[...]

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

2. Lõike 1 kohaldamisel tähendab „varasem kaubamärk” järgmist:

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

[...]

- ii) kaubamärgid, mis on registreeritud liikmesriikides [...].”

3. Määruse nr 40/94 artikli 15 pealkirjaga „Ühenduse kaubamärkide kasutamise” kohaselt:

„1. Kui omanik ei ole ühenduse kaubamärki viie aasta jooksul pärast registreerimist ühenduses tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui selle kasutamine on kat-

kematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes käesoleva määrusega ettenähtud sanktsioone, välja arvatud juhul, kui kasutamata jätmine on põhjendatud.

[...]

3. Ühenduse kaubamärgi kasutamist omaniku nõusolekul käsitatakse kaubamärgi kasutamisenä selle omaniku poolt.”

4. Määruse nr 40/94 artikli 43 pealkirjaga „Vastulause menetlemine” lõiked 2 ja 3 näevad ette:

„2. Taotleja nõudmisel peab vastulause esitanud varasema ühenduse kaubamärgi omanik tõendama, et varasemat ühenduse kaubamärki on ühenduses tegelikult kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, viie aasta jooksul enne ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist ning et see on vastulause aluseks [...], tingimusel, et varasem ühenduse kaubamärk on selleks kuupäevaks olnud registreeritud vähemalt viis aastat. Selliste tõendite puudumise korral lükatakse vastulause tagasi. Kui varasemat ühenduse kaubamärki on kasutatud vaid osa kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, loetakse see vastulause menetlemisel ainult nende kaupade või teenuste jaoks registreerituks.

3. Lõiget 2 kohaldatakse ka artikli 8 lõike 2 punktis a osutatud varasemate siseriiklike kaubamärkide suhtes, asendades kasutuse ühenduses kasutusega liikmesriigis, kus varasem kaubamärk on kaitstud.”

5. Nõukogu 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1995 L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189) eeskirja 22 punkt 2 täpsustab, et „[k]asutamist tõendavad näited ja tõendid koosnevad viidetest varasema kaubamärgi kasutamise kohale, ajale, ulatusele ja olemusele kaupade ja teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud ning mis on vastulause aluseks”.

Vaidluse taust

6. 1. aprillil 1996 esitas hageja ühtlustamisametile määruse nr 40/94 alusel sõnamärgi VITAFRUIT ühenduse kaubamärgina registreerimise taotluse.
7. Tooted, mille jaoks registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelist klassifikatsiooni käsitleva Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud

kujul) klassidesse 5, 29 ja 32. Klassi 32 kuuluvateks kaupadeks on „[õ]lled; mineraal- ja gaseeritud veed ja muud alkoholivabad joogid; puu- ja köögiviljajoogid, puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained; taimeidest ja vitamiinidest valmistatud joogid”.

8. 1. aprillil 1998 esitas Juan Espadafor Caba määruse nr 40/94 artikli 42 lõike 1 alusel vastulause taotletud kaubamärgi registreerimisele kõikide kaubamärgitaotluses märgitud kaupade osas.
9. Juan Espadafor Cabale kuuluv varasem kaubamärk on siseriiklik sõnamärk VITAFRUT, mis on Hispaanias registreeritud järgmiste klassidesse 30 ja 32 kuuluvate kaupade jaoks: „alkoholivabad ja ilma ravitoimeta gaseeritud joogid, igasugused külmad ravitoimeta joogid, gaasilised preparaadid, vahuteketavad graanulid; kääritamata puu- ja köögiviljamahlad (välja arvatud kääritamata vein), limonaadid, apelsinijoogid, külmad joogid (välja arvatud mandlijook), gaseeritud veed, Seidlitzi vesi ja tehisjää”.
10. Hageja taotlusel tegi ühtlustamisemeti vastulausete osakond vastavalt määruse nr 40/94 artikli 43 lõigetele 2 ja 3 Juan Espadafor Cabale ettepaneku esitada tõendid, et viie aasta jooksul enne ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist on varasemat kaubamärki Hispaanias tegelikult kasutatud.
11. Juan Espadafor Caba esitas esiteks kuus pudelietiketti, millel oli kujutatud varasem kaubamärk, ja teiseks neliteist arvet ja tellimuskirja, millest kümme pärinesid ajast enne kõnealust avaldamist.
12. 23. augusti 2000. aasta otsusega jättis vastulausete osakond ühenduse kaubamärgi taotluse rahuldamata selles nimetatud klassi 32 kuuluvate kaupade, v.a õlled, osas. Vastulausete osakond leidis esiteks, et Juan Espadafor Caba esitatud tõendid näitasid, et varasemat kaubamärki oli määruse nr 40/94 artikli 43 lõigete 2 ja 3 tähenduses tegelikult kasutatud nimetusele „kääritamata puu- ja köögiviljamahlad, limonaadid, apelsinijoogid” vastavate kaupade osas. Teiseks leidis vastulausete osakond, et kaubamärgitaotluses märgitud, klassi 32 kuuluvad kaubad, v.a õlled, on osaliselt sarnased ja osaliselt identsed ning et esineb varasema kaubamärgi ja taotletava kaubamärgi segiajamise tõenäosus sama määruse artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses.
13. Selle otsuse peale esitatud hageja kaebus jäeti vaidlusaluse otsusega rahuldamata. Ühtlustamisemeti esimene apellatsioonikoda kinnitas sisuliselt vastulausete osakonna otsuses sisaldunud hinnanguid, rõhutades siiski, et varasema kaubamärgi kasutamine oli tõendatud üksnes nimetusele „mahlakontsentraadid” (*juice concentrate*) vastavate kaupade osas.

Menetlus Esimese Astme Kohtus ja vaidlustatud kohtuotsus

14. Esimese Astme Kohtu kantseleisse 2. juulil 2002. aastal saabunud hagiavaldusega esitas hageja hagi vaidlusaluse otsuse tühistamiseks esiteks määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 2 rikkumise tõttu ja teiseks sama määruse artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumise tõttu.
15. Esimese väite esimeses osas tõi hageja välja, et apellatsioonikoda võttis ebaõigesti arvesse kaubamärgi kasutamist kolmanda isiku poolt. Sisuliselt väitis ta, et vastulause esitaja ei tõendanud, et varasema kaubamärgi tegelik kasutamine oleks toimunud tema nõusolekul.
16. Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 23 leidis Esimese Astme Kohus, et väidetavalt kasutas varasemat kaubamärki tegelikult äriühing Industrias Espadafor SA, mitte selle kaubamärgi omanik Juan Espadafor Caba, olgugi et viimase nimi kajastus ka kõnealuse äriühingu nimes. Sellegipoolest leidis Esimese Astme Kohus sama kohtuotsuse punktides 24–28, et apellatsioonikojal oli õiguspäraselt võimalik tugineda eeldusele, et varasema kaubamärgi kasutamine toimus selle omaniku nõusolekul, seda enam, et hageja ei ole seda aspekti Esimese Astme Kohtus vaidlustanud.
17. Esimese Astme Kohus lükkas seepärast esimese väite esimese osa tagasi.
18. Sama väite teises osas väitis hageja, et apellatsioonikoda tõlgendas vääralt mõistet „tegelik kasutamine”. Ta väitis sisuliselt, et Juan Espadafor Caba esitatud tõendusmaterjal ei tõenda varasema kaubamärgi väidetava kasutamise ajavahemikku, kohta, iseloomu ega laadi, et seda kasutamist võiks tegelikuks pidada.
19. Olles meenutanud vaidlustatud kohtuotsuse punktides 36–42 Euroopa Kohu praktikat (11. märtsi 2003. aasta otsus C-40/01: Ansul, EKL 2003, lk I-2439) ning sama otsuse punktides 43–53 enda praktikat, võttis Esimese Astme Kohus nimetatud otsuse punktis 54 oma analüüsi järgnevalt kokku:

„Sellest tuleneb, et apellatsioonikoja menetluse teine pool esitas tõendi, et tema nõusolekul müüdi ajavahemikus mai 1996 kuni mai 1997 ühele Hispaania kliendile umbes 300 [kast] kaheteistkümnepsalast ühikut eri puuviljade kontsentreeritud mahla, ja selle müügi käive oli umbes 4800 eurot. Kuigi varasema kaubamärgi kasutamise ulatus oli piiratud ja oleks soovitatav, et tõendeid asjaomase ajavahemiku jooksul toimunud kasutamise olemuse kohta oleks rohkem, on menetluse teise poole esitatud tõendid piisavad, tuvastamiseks tegelikku kasutamist. Sellest tulenevalt leidis ühtlustamisamet [vaidlusaluses] otsuses õigesti, et varasemat kaubamärki kasutati

tegelikult mõnede kaubamärgiga kaitstud kaupade, st puuviljamahlade suhtes.

20. Seepärast lükkas Esimese Astme Kohus esimese väite teise osa tagasi.
21. Oma teises väites toob hageja välja, et apellatsioonikoda rikkus määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b, leides et kaubamärgitaotluses nimetatud kaubad „taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid” ja kaubad „mahlakontsentraadid”, mille jaoks varasemat kaubamärki tegelikult kasutati, on sarnased. Hageja väitel on need kaubad vaid veidi sarnased.
22. Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 66 leidis Esimese Astme Kohus, et varasemat kaubamärki kasutati lõpptarbijale mõeldud erinevate kontseentreeritud puuviljamahlade, mitte puuviljamahlu tootvatele tööstustele mõeldud mahlakontsentraatide jaoks. Seetõttu lükkas ta tagasi hageja väite, et taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid ja kaubad, millega seoses varasemat kaubamärki tegelikult kasutati, on mõeldud erinevatele ostjatele.
23. Sama kohtuotsuse punktis 67 leidis Esimese Astme Kohus, et taimedest ja vitamiinidest valmistatud jookidel ja puuviljamahlakontsentraatidel on sama otstarve – janu kustutada; et mõlemal juhul on tegemist tavaliselt jahedalt tarbitavate alkoholivabade jookidega ja et need konkureerivad suures osas üksteisega. Kohus leidis, et nende kaupade koostis, mis on mõistagi erinev, ei muutnud siiski tõdemust, et nimetatud kaubad on võrreldavad, kuna need on mõeldud sama vajaduse rahuldamiseks.
24. Nii lükkas Esimese Astme Kohus teise väite tagasi ja jättis hageja hagi tervikuna rahuldamata.

Apellatsioonkaebus

25. Hageja palub oma apellatsioonkaebuses, mille toetuseks ta esitab kolm väidet, Euroopa Kohtul:
 - esiteks tühistada vaidlustatud kohtuotsus;
 - teise võimalusena tühistada vaidlustatud kohtuotsus osas, milles see kinnitab taotletava kaubamärgi registreerimisest keeldumist kaupade „taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid” osas;
 - tühistada vaidlusalune otsus;
 - mõista ühtlustamisametilt välja nii ühtlustamisametis kui ka Esimese Astme Kohtus ja Euroopa Kohtus kantud kohtukulud.

26. Ühtlustamisamet palub Euroopa Kohtul jätta apellatsioonkaebus rahuldama-
ta ja mõista kohtukulud välja hagejalt.

Ühtlustamisameti vastuse vastuvõetavus

27. Oma repliigis tugineb hageja ühtlustamisameti vastuse vastuvõetamatusele
põhjusel, et viimane ei ole taotlenud esimeses astmes esitatud nõuete täie-
likku või osalist rahuldamist, nagu näeb ette Euroopa Kohtu kodukorra ar-
tikkel 116.

28. Selle artikli lõige 1 sätestab:

„Vastuses apellatsioonkaebusele võib nõuda:

- apellatsioonkaebuse täielikku või osalist läbivaatamata jätmist või
Esimese Astme Kohtu otsuse täielikku või osalist tühistamist,
- esimeses astmes esitatud nõuete täielikku või osalist rahuldamist, esi-
tamata uusi nõudeid.”

29. See säte täpsustab, milliseid nõudeid võivad teised menetluspoolad peale
hageja esitada vastuses apellatsioonkaebusele.

30. Et sellest vastusest oleks kasu, peavad need teised pooled selles põhimõtte-
liselt selgitama oma seisukohta apellatsioonkaebuse suhtes, nõudes selle
täielikku või osalist rahuldamata jätmist või ühinedes sellega täielikult või
osaliselt või esitades sellele vastuapellatsioonkaebuse, mis kõik on kodukor-
ra artikli 116 lõikes 1 loetletud nõuded.

31. Samas ei saa teistel menetluspooltel olla kohustust esitada selle sätte teises
taandes ette nähtud nõudeid, vastasel korral on nende vastus tühine. Iga pool
võib kohtule esitada nõuded, mida ta peab kohaseks. Seega, kui Esimese
Astme Kohus ühe poole nõudeid ei rahulda või ei rahulda täielikult, võib
see pool otsustada, et ei taotle juhul, kui Esimese Astme Kohtu otsuse peale
esitatakse apellatsioonkaebus, Euroopa Kohtult nende nõuete rahuldamist.

32. Veelgi enam, kui pool, kelle nõuded on Esimese Astme Kohus täielikult
rahuldanud (nagu käesoleval juhul), taotleb Euroopa Kohtule esitatud vastu-
ses apellatsioonkaebuse täielikku rahuldamata jätmist, ei pea ta taotlema
oma esimeses astmes esitatud nõuete rahuldamist. Samuti kui Euroopa Ko-
hus rahuldab apellatsioonkaebuse ja otsustab teha ise asjas lõplik kohtuot-
sus, kasutades temale Euroopa Kohtu põhikirja artiklis 61 antud õigust,
peab ta neid nõudeid arvesse võtma ja need kas uuesti täielikult või osaliselt
rahuldama või rahuldamata jätma, ilma et ta saaks tugineda asjaolule, et ni-
metatud pool ei ole neid nõudeid talle uuesti esitanud.

33. Seepärast tuleb väide ühtlustamisameti vastuse vastuvõetamatuse kohta tagasi lükata.

Esimene väide

Poolte argumendid

34. Oma esimeses väites väidab hageja, et Esimese Astme Kohus rikkus määruse nr 40/94 artikli 43 lõikeid 2 ja 3, loetuna koos sama määruse artikli 15 lõigetega 1 ja 3, kuna ta võttis arvesse varasema kaubamärgi kasutamist kolmanda isiku poolt.
35. Selle väite esimeses osas heidab hageja Esimese Astme Kohtule ühtaegu ette tõendamiskoormuse ebaõiget jaotamist, vastulause esitaja poolt esitatud tõendusjõuta tõendite arvestamist ja pigem oletustele kui tõenditele tuginemist.
36. Hageja väitel tuleneb Esimese Astme Kohtu praktikast, et tegelikku kasutamist ei saa tõendada tõenäolisuse või oletustega, vaid see peab tuginema usaldusväärsetel ja objektiivsetel tõenditel kaubamärgi tõhusa ja küllaldase kasutamise kohta asjaomasel turul.
37. Kuigi käesoleval juhul oli vastulause esitaja kohustus tõendada, et varasema kaubamärgi tegelik kasutamine äriühingu Industrias Espadafor SA poolt toimus tema nõusolekul, ei esitanud vastulause esitaja ühtegi tõendit, et see kasutamine oleks toimunud tema nõusolekul. Apellatsioonikoda ja Esimese Astme Kohus tuginesid ekslikult tõenäolisusele ja oletustele, kui jõudsid järelduseni, et vastulause esitaja oli nimetatud kasutamisega nõus.
38. Esimese väite teises osas väidab hageja, et Esimese Astme Kohus tegi õigusvea, jättes esimeses astmes esitatud esimese väite esimese osa kontrollimisel kindlaks tegemata, kas ta võis kohtuotsuse tegemise ajal teha uue otsuse, mille resolutiivosa on sama, mis vaidlusalusel otsusel, nagu nõuab tema enda kohtupraktika (Esimese Astme Kohtu 23. septembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-308/01: Henkel vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – LHS (UK) (KLEENCARE), EKL 2003, lk II-3253, punkt 29).
39. Vaidlustatud kohtuotsuse punktides 25 ja 26 nähtub, et Esimese Astme Kohus on piirdunud selle kindlakstegemisega, kas appellatsioonikoda võis vaidlusaluse otsuse tegemise ajal tugineda eeldusele, et vastulause esitaja oli nõus varasema kaubamärgi kasutamisega äriühing Industrias Espadafor SA poolt.
40. Esimese väite esimese osa suhtes leiab ühtlustamisamet, et käesoleval juhul on eeldus, et vastulause esitaja oli nõus varasema kaubamärgi kasutamisega Industrias Espadafor SA poolt – eeldus, millele tugines ka Esimese Astme

Kohus – on täiesti õigustatud vaidlustatud kohtuotsuse punktides 24–29 toodud põhjustel. Seetõttu ei sisalda Esimese Astme Kohtu poolt faktide hindamine, mille tulemusel kohus sedastas, et vastulause esitaja oli nõus varasema kaubamärgi väidetava tegeliku kasutamise, ei hindamisvigu ega faktide moonutamist, mis annaks Euroopa Kohtule aluse sekkuda Esimese Astme Kohtu poolt tuvastatusse.

41. Seoses esimese väite teise osaga leiab ühtlustamisamet, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on Esimese Astme Kohtule esitatava hagi eesmärk kontrollida apellatsioonikoja otsuse õiguspärasust määruse nr 40/94 artikli 63 tähenduses, nii et Esimese Astme Kohus ei ole mingil moel kohustatud kontrollima, kas kohtuotsuse tegemise ajal võis või ei võinud teha uue otsuse, mille resolutiivosa on sama, mis vaidlusalusel otsusel.

Euroopa Kohtu hinnang

42. Esiteks peab vastavalt määruse nr 40/94 artikli 43 lõigetele 2 ja 3 vastulause esitanud varasema kaubamärgi omanik ühenduse kaubamärgi taotleja nõudmisel tõendama, et varasemat kaubamärki on tegelikult kasutatud.
43. Lisaks tuleneb sama määruse artikli 15 lõikest 3, et kaubamärgi tegeliku kasutamisenä kasitatakse kaubamärgi kasutamist selle omaniku poolt või viimase nõusolekul.
44. Sellest järeldub, et vastulause esitanud varasema kaubamärgi omaniku kohustus on esitada tõendid, et ta on andnud nõusoleku selle kaubamärgi kasutamiseks kolmanda isiku poolt.
45. Käesoleval juhul ei ole esimese väite esimene osa põhjendatud osas, milles see heidab Esimese Astme Kohtule ette tõendamiskoormuse jaotuse ebaõigesti tõlgendamist.
46. Olles vaidlustatud kohtuotsuse punktis 23 välja toonud, et varasemat kaubamärki kasutanud äriühingu Industrias Espadafor SA nimi sisaldab üht elementi selle kaubamärgi omaniku perekonnanimest, ning olles sama kohtuotsuse punktides 24 ja 25 leidnud, et on vähetõenäoline, et Juan Espadafor Caba oleks saanud kontrollijale, apellatsioonikoja ja Esimese Astme Kohtule esitatud tõendusmaterjali, kui see kasutamine oleks toimunud vastu tema tahtmist, leidis Esimese Astme Kohus, et ühtlustamisamet oli õigesti tuginenud eeldusele, et vastulause esitaja oli nõus varasema kaubamärgi väidetava kasutamise.
47. Seda tehes ei nõudnud Esimese Astme Kohus hagejalt mingil moel, et viimane tõendaks nõusoleku puudumist, vaid tugines vastulause esitaja esitatud tõenditele, järeldades neist, et esitati vastulause esitaja nõusolekut puu-

duvad tõendid väidetava kasutamise kohta. Kohus ei pööranud seega tõendamiskoormust ümber.

48. Lisaks taotletakse väite selles osas, mis heidab ette, et Esimese Astme Kohus leidis, et vastulause esitaja esitatud tõendid kujutavad endast tõendeid tema nõusoleku kohta väidetavale kasutamisele, et Euroopa Kohus asendaks Esimese Astme Kohtu poolt asjaoludele antud hinnangu oma hinnanguga, ja seega on see osa väitest vastuvõetamatu.
49. EÜ artikli 225 lõike 1 ja Euroopa Kohtu põhikirja artikli 58 esimese lõigu kohaselt saab Euroopa Kohtusse edasi kaevata ainult õigusküsimused. Seega on Esimese Astme Kohtul ainupädevus tuvastada ja hinnata antud asjas olulisi fakte ning analüüsida tõendeid. Kui kohtule esitatud fakte ei ole moonutatud, ei ole nende faktide ja tõendite hindamine seega niisugune õigusküsimus, mis kuuluks Euroopa Kohtu poolt apellatsioonikorras läbivaatamisele (vt 15. septembri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-37/03 P: *BioID vs. Siseturu Ühtlustamise Amet*, EKL 2005, lk I-7975, punkt 43 ja viidatud kohtupraktika).
50. Samas ei ilmne, et Esimese Astme Kohus oleks vaidlustatud kohtuotsuse punktides 23–25 moonutanud fakte ja temale esitatud tõendusmaterjali.
51. Tuleb lisada, et Esimese Astme Kohus on vaidlustatud kohtuotsuse punktides 26 ja 27 peaaegu üleliigselt sedastanud, et „[ü]htlustamisamet võis seda enam sellele eeldusele [et hageja oli väidetava kasutamisega nõus] toetuda, et hageja ei vaidlustanud asjaolu, et äriühingu Industrias Espadafor SA poolne kasutamine oli toimunud vastulause esitaja nõusolekul”.
52. Kolmas õiguslik alus tuleb seega tagasi lükata kui osaliselt põhjendamatu ja osaliselt vastuvõetamatu.
53. Teiseks, vastupidiselt hageja väidetele, ei tulene Esimese Astme Kohtu praktikast, et kohus peab ühtlustamisameti apellatsioonikoja otsuse peale esitatud hagi suhtes otsuse tegemise ajal kindlaks tegema, kas ta võib õiguspäraselt teha uue otsuse, mille resolutiivosa on sama, mis vaidlusalusel otsusel. Esimese Astme Kohus on eespool viidatud kohtuotsuse *Henkel versus Siseturu Ühtlustamise Amet – LHS (UK) (KLEENCARE)* punktides 25 ja 26 piirdunud seisukohavõtuga, et see kohustus lasub ühtlustamisameti apellatsioonikodadel nende ja ühtlustamisameti esimese astme instantside – nagu kontrollijad ning vastulause- ja tühistamisosakonnad – vahelise funktsionaalse järjepidevuse põhimõtte tõttu.
54. Määruse nr 40/94 artikli 63 kohaselt võib Esimese Astme Kohus ühtlustamisameti apellatsioonikoja otsuse tühistada või muuta üksnes pädevuse

puudumise, olulise menetlusnormi rikkumise, asutamislepingu, määruse nr 40/94 või nende rakendusnormide rikkumise või võimu kuritarvitamise tõttu.

55. Sellest järeldub, et Esimese Astme Kohus võib hagi esemeks oleva otsuse tühistada või muuta üksnes juhul, kui selle puhul on tegemist ühega nimetatud tühistamis- või muutmisalustest. Samas ei saa Esimese Astme Kohus nimetatud otsust tühistada pärast selle tegemist ilmnenu alustel.
56. Seetõttu ei ole esimese väite teine osa põhjendatud ja see väide tuleb seega tervikuna tagasi lükata.

Teine väide

Poolte argumendid

57. Oma teise väite esimeses osas toob hageja välja, et kuna vastulause esitaja esitatud etikettidel ei ole kuupäeva, ei kujuta need endast tõendeid varasema kaubamärgi kasutamise kohta vastaval perioodil ega toeta ka seetõttu menetluse käigus esitatud ülejäänud tõendusmaterjali.
58. Sama väite teises osas väidab hageja, et Esimese Astme Kohus rikkus määruse nr 40/94 artikli 43 lõiget 2, eirates mõistet „tegelik kasutamine” selle artikli tähenduses. Täpsemalt ei järginud ta tingimusi, mille puhul kaubamärgi kasutamist võib pidada tegelikuks.
59. Hageja väitel tuleneb nii kohtujurist Ruiz-Jarabo Colomeri ettepanekust ja Euroopa Kohtu otsusest eespool viidatud Ansuli kohtuasjas kui ka Esimese Astme Kohtu praktikast, et tegelik kasutamine ei hõlma sümboolse tähendusega kasutamist, mille ainus eesmärk on kaubamärgiga saadud õiguste säilitamine; et piir, millest alates kaubamärgi kaubanduslikku kasutamist võib pidada kohaseks ja tegelikuks, on otseselt seotud kauba laadi või teenuse liigiga; et sõltumata kaubamärgi nime all tehtud tehingute mahust või sagedusest peab olema tegemist kestva, mitte harva või juhusliku kasutamisega; ja et kaubamärk peab olema esindatud olulisel osal territooriumist, kus ta on kaitstud.
60. Hageja toonitab, et käesoleval juhul on müüdnud kaupade puhul tegemist igapäevaste tootmises kasutatavate kaupadega ja tarbekaupadega, mis on mõeldud lõpptarbijale igapäevaseks tarbimiseks, nad on madala hinnaga ja seetõttu on neid lihtne müüa. Nende kaupade olemust silmas pidades ei saa käesolevas asjas tuvastatud müügiimahtu pidada piisavaks määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 2 tähenduses. Lisaks ei tõendanud hageja, kes esitas tõendid vaid üheteistkümne kuu jooksul toimunud viie tehingu kohta, muud kui varasema kaubamärgi harva ja juhuslikku kasutamist. Sellist kasutamist ei saa

mingil juhul pidada kestvaks, tõhusaks ja stabiilseks. Lõpuks, kuna esitatud arved olid kõik suunatud ühele ja samale kliendile, ei ole esitatud tõendeid selle kohta, et varasem kaubamärk oli esindatud kogu territooriumil, kus ta on kaitstud.

61. Ta lisab, et tema hinnangut, et Esimese Astme Kohus eiras mõistet „tegelik kasutamine” määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 2 tähenduses, kinnitab asjaolu, et Bundesgerichtshof (Saksamaa) on ühes teises asjas leidnud, et 4400 euro suurune kuukäive iseloomustab puhtalt formaalset kasutamist.
62. Hageja väidab, et ei vaidlusta mingilgi määral faktide tuvastamist ja tõendite hindamist Esimese Astme Kohtu poolt, kuid heidab kohtule ette mõiste „tegelik kasutamine” vale kohaldamist. Selle puhul on tegemist õigusküsimusega, mille võib tõstatada apellatsioonkaebuses.
63. Ühtlustamisamet toob välja, et Esimese Astme Kohus esitas vaidlustatud kohtuotsuse punktides 32–42 õigesti nii tema enda kui Euroopa Kohtu poolt välja arendatud mõistega „tegelik kasutamine” seotud põhimõtted ja leiab, et hageja ei vaidlusta mitte neid põhimõtteid, vaid on arvamusel, et antud asja faktilised asjaolud ei tõenda sellist kasutamist.
64. Ühtlustamisamet järeldeb sellest, et apellatsioonkaebuse teise väite eesmärk on faktiliste asjaolude ja tõendusmaterjali ümberhindamine Euroopa Kohtu poolt, nii et see väide tuleks tunnistada vastuvõetamatuks.
65. Lisaks leiab ühtlustamisamet, et Esimese Astme Kohus leidis õigustatult, et tõendid varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta esitati nii, et see väide ei ole põhjendatud. Ta möönab, et tõendamist leidnud kasutamine on üsna väheulatuslik ja tundub puudutavat vaid ühte klienti, kuid toonitab, et tehingute kogusumma saavutati üsna lühikese aja jooksul. Ta märgib ka, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt puudub *de minimis* reegel, ja on seisukohal, et Esimese Astme Kohus leidis õigesti, et piiratud kasutamine võib olla kooskõlas tegeliku esindatusega turul.
66. Käsitledes hageja väidet, mille kohaselt kaubamärk peab olema esindatud olulisel osal territooriumist, kus see on kaitstud, et selle kasutust võiks pidada tegelikuks, leiab ühtlustamisamet, et see väide ei ole kehtiv eespool viidatud kohtuotsuse Ansul ja 27. jaanuari 2004. aasta määruse kohtuasjas C-259/02: La Mer Technology (EKL 2004, lk I-1159) taustal ja et territoriaalse kaetuse ulatus on vaid üks elementidest, mida tuleb arvesse võtta, et teha kindlaks, kas kasutamine on tegelik või mitte.
67. Seoses Bundesgerichtshofi otsusel rajaneva argumendiga leiab ühtlustamisamet, et siseriikliku kohtu otsused ei ole käesolevas asjas siduvad ning

kuna seda, kas kaubamärk on tegeliku kasutamise esemeks, tuleb hinnata juhtumipõhiselt, on praktiliselt võimatu teha teiste kohtuasjade põhjal üldiseid järeldusi.

Euroopa Kohtu hinnang

68. Esiteks tuleb välja tuua, et hageja ei vaidlusta vastulause esitaja esitatud tõendite põhjal vaidlustatud kohtuotsuse punktides 46–48 Esimese Astme Kohtu tehtud järeldust, mille kohaselt varasema kaubamärgi nime all 1996. aasta maikuu ja 1997. aasta maikuu vahel üheleainsale Hispaania kliendile turustatud kaupade käive ei ületanud 4800 eurot, mis vastab 293 kasti müügile, milles igaihes oli kaksteist ühikut kaupa.
69. Neil asjaoludel ei saa teise väite esimene osa, mis on tuletatud sellest, et vastulause esitaja esitatud etiketid ei saa juba oma olemuse poolest kujutada endast tõendeid varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta asjaomasel ajavahemikul ega toetada ülejäänud tõendusmaterjali, tuua kaasa vaidlustatud kohtuotsuse tühistamist ja see tuleb tagasi lükata kui asjakohatu.
70. Teiseks on vastavalt Euroopa Kohtu praktikale „kaubamärgi tegeliku kasutamisega” tegemist juhul, kui kaubamärki kasutatakse vastavalt tema põhi-funktsioonile, milleks on kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste päritolu tagamine, eesmärgiga luua turg neile kaupadele ja teenustele või säilitada seda, välja arvatud sümboolse tähendusega kasutamise puhul, mille ain-saks eesmärgiks on kaubamärgiga saadud õiguste säilitamine. Kaubamärgi kasutamise tegelikkuse hindamine peab põhinema nende faktide ja asjaolu-de kogumil, mille abil on võimalik kindlaks teha, kas kaubamärgi kauban-duslik kasutamine on tõeline, st eelkõige kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste jaoks vastavas majandussektoris turuosa säilitamiseks või loo-miseks põhjendatuks peetaval kasutamisel, kaupade või teenuste olemusel, turu omadustel, kaubamärgi kasutamise ulatusel ja sagedusel (vt seoses nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke kä-sitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/1, lk 92) artikli 10 lõiget 1, mis on identne määruse nr 40/94 artikli 15 lõikega 1, eespool viidatud kohtuotsus Ansul, punkt 43 ja eespool viidatud määrus La Mer Technology, punkt 27).
71. Küsimus, kas kasutamine on piisav kaubamärgiga kaitstud teenuste või kaupade turuosa säilitamiseks või loomiseks, sõltub samuti paljudest teguri-test, mida tuleb hinnata juhtumipõhiselt. Tegurite hulka, mida tuleb arvesse võtta, kuuluvad nende kaupade või teenuste omadused, kaubamärgi kasuta-mise sagedus või järjepidevus, asjaolu, et kaubamärki kasutatakse kõikide või ainult osa selle omanikuks oleva ettevõtja samasuguste kaupade või tee-

nuste turustamiseks, või ka tõendid kaubamärgi kasutamise kohta, mida peab esitama kaubamärgi omanik (vt selle kohta eespool viidatud määrus La Mer Technology, punkt 22).

72. Sellest järeldub, et *a priori* ei ole võimalik abstraktselt kindlaks teha, millist kvantitatiivset piiri tuleks järgida, et teha kindlaks, kas kasutamine on tegelik või mitte. *De minimis* reeglit, mis ei võimalda ühtlustamisametil või edasikaebamise korral Esimese Astme Kohtul hinnata kõiki neile esitatud kohtuasja asjaolusid, ei saa seetõttu kehtestada (vt selle kohta eespool viidatud määrus La Mer Technology, punkt 25). Seega, kui kasutamisel on tegelik kaubanduslik eesmärk vastavalt käesoleva kohtuotsuse punktis 70 toodud tingimustele, võib isegi minimaalne kasutamine olla piisav tegeliku kasutamise tuvastamiseks (eespool viidatud määrus La Mer Technology, punkt 27).
73. Käesoleval juhul ei ole Esimese Astme Kohus varasema kaubamärgi tegelikku kasutamist hinnates teinud hindamisvigu.
74. Esiteks on Esimese Astme Kohus vastavalt määruse nr 2868/95 eeskirja 22 lõikele 2 vaidlustatud kohtuotsuse punktides 46–54 analüüsinud selle kasutamise kohta, kestust, ulatust ja olemust.
75. Teiseks, vastavalt käesoleva kohtuotsuse punktides 70–72 kirjeldatud kohutpraktikale uuris Esimese Astme Kohus, kas varasemat kaubamärki kasutati kaupade „puuviljamahlakontsentraadid” turu loomise või säilitamise eesmärgil, mille osas esitati tõendid väidetava kasutamise kohta, või kas selle kasutamise ainus eesmärk oli vastupidi kaubamärgiga saadud õiguste säilitamine ja seda tuleb pidada sümboolseks.
76. Kolmandaks, vastupidiselt hageja väidetule ei võimalda asjaolu, et käesoleval juhul esitati tõendid ainult kaupade müügi kohta üheleainsale kliendile, *a priori* välistada selle tegelikku iseloomu (vt selle kohta eespool viidatud määrus La Mer Technology, punkt 24), isegi kui sellest tuleneb, et nimetatud kaubamärk ei olnud esindatud olulisel osal Hispaania territooriumist, kus ta on kaitstud. Tegelikult, nagu toob välja ühtlustamisamet, on kasutamise territoriaalne ulatus ainult üks tegur, mida teiste hulgas tuleb arvesse võtta, et teha kindlaks, kas kasutamine on tegelik või mitte.
77. Lõpuks ja neljandaks tuleneb seoses hageja väitega, mis põhineb Bundesgerichtshofi otsusel, mis puudutab mingit muud kui VITAFRUT-i kaubamärki, käesoleva kohtuotsuse punktides 70–72 käsitletud kohutpraktikast, et varasema kaubamärgi kasutamise tegelikkuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki antud asja asjaolusid ning et *a priori* ei ole võimalik abstraktselt kindlaks teha, millisest kvantitatiivsest piirist tuleks lähtuda, et teha kindlaks,

kas kasutamine on tegelik või mitte. Sellest tuleneb, et eri asju lahendavad eri kohtud võivad hinnata erinevalt neile esitatud väidetava tegeliku kasutamise juhtumeid, isegi kui mõlemal juhul on kasutamisel tekkinud samasugune käive.

78. Lisaks taotleb hageja argumenti, mille kohaselt varasema kaubamärgiga turustatud kaupade olemust arvestades on selle kaubamärgi kasutamise kvantitatiivne ulatus ebapiisav, et seda kvalifitseerida tegelikuks määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 2 tähenduses, et Euroopa Kohus asendaks Esimese Astme Kohtu poolt asjaoludele antud hinnangu oma hinnanguga. Kui tegemist ei ole faktide moonutamisega, millele käesolevas asjas ei ole tuginetud, ei kujuta selline argument käesoleva kohtuotsuse punktis 49 märgitud põhjustel endast Euroopa Kohtu kontrollile allutatud õigusküsimust.
79. Seetõttu on määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 2 tähenduses mõiste „tegelik kasutamine” eiramisest tuletatud teise väite teine osa osaliselt vastuvõetamatu ja osaliselt põhjendamata ning see väide tuleb seetõttu tervikuna tagasi lükata.

Kolmas väide

Poolte argumendid

80. Hageja teise võimalusena esitatud nõude vaidlustatud kohtuotsuse osalise tühistamise toetuseks esitatud kolmandas väites väidab hageja, et Esimese Astme Kohus rikkus määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b, tehes järelduse, et kaupade „taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid” puhul, mille jaoks registreerimist taotletakse, ja kaupade „puuviljamahlakontsentraadid” puhul, mille osas on tõendatud varasema kaubamärgi tegelik kasutamine, on tegemist sarnaste kaupadega selle sätte tähenduses.
81. Esiteks väidab hageja, et Esimese Astme Kohus ei arvestanud vastavate kaupade iseloomu, mis Euroopa Kohtu praktika tähenduses on aga oluline asjaolu, mida tuleb arvestada kaupade või teenuste sarnasuse hindamisel.
82. Teiseks toob hageja välja, et need kaubad erinevad suuresti oma tootmisviisi, kasutamismooduse, otstarbe ja turustamiskoha poolest ning et need erinevused koos kaaluvad üles nende ainsa sarnasuse, milleks on see, et need on suunatud samadele potentsiaalsetele tarbijatele.
83. Hageja väidab, et selle väitega ei vaidlusta ta sugugi faktide tuvastamist ja tõendite hindamist, vaid heidab kohtule ette mõiste „kaupade sarnasus” vale kohaldamist. Hageja väitel on tegemist õigusküsimusega, mille võib esitada appellatsioonkaebuses.

84. Ühtlustamisamet väidab esiteks, et appellatsioonkaebuse teine väide on vastuvõetamatu põhjusel, et hageja piirdub Esimese Astme Kohtu poolt faktidele antud hinnangu arvustamisega. Teiseks toob ta välja, et vaadeldavad kaubad on sarnased.

Euroopa Kohtu hinnang

85. Nagu Esimese Astme Kohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 65 õigesti märkis, tuleb kõnealuste kaupade või teenuste vahelise sarnasuse hindamiseks arvesse võtta kõiki nende kaupade või teenuste vahelist suhet iseloomustavaid asjaomaseid tegureid. Täpsemalt kuuluvad nende tegurite hulka nende kaupade ja teenuste olemus, otstarve, kasutusviis ning samuti nende üksteisega konkureeriv või üksteist täiendav iseloom (vt määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktiga b identse sätte ehk direktiivi 89/104 artikli 4 lõike 1 punkti b osas Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507, punkt 23).
86. Vastavalt sellele kohtupraktikale leidis Esimese Astme Kohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 66, et kaubad „taimedest ja vitamiinidest valmistatud joogid”, mille jaoks registreerimist taotletakse, ja kaubad „puuviljamahla-kontsentraadid”, mille osas on tõendatud varasema kaubamärgi tegelik kasutamine, on mõeldud lõpptarbijatele. Samuti leidis ta vaidlustatud kohtuotsuse punktis 67, et nimetatud kaupadel on sama otstarve – janu kustutada –, et nad on suures osas üksteisega konkureerivad, et neil on sama olemus ja kasutusviis – tegemist on tavaliselt jahedalt tarbitavate alkoholivabade jookidega – ja et nende erinev koostis ei takista neid olemast vastastikku asendatavad, kuna need on mõeldud sama vajaduse rahuldamiseks.
87. Etteheite puhul, et Esimese Astme Kohus ei ole vaadeldavate kaupade sarnasuse hindamisel arvestanud nende olemust, tugineb hageja ebaõigele arusaamale vaidlustatud kohtuotsusest. Tegelikult on Esimese Astme Kohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 67 kontrollinud, kas nimetatud kaubad on sarnased või mitte, arvestades muu hulgas vastavate kaupade olemust.
88. Etteheite puhul, milles hageja väidab, et Esimese Astme Kohus ei ole leidnud, et kaupade erinevused kaaluvad üles nende ainsa sarnasuse, taotleb hageja tegelikult, et Euroopa Kohus asendaks Esimese Astme Kohtu poolt vaidlusaluse kohtuotsuse punktides 66 ja 67 asjaoludele antud hinnangu oma hinnanguga (vt analoogia korras kahe kaubamärgi sarnasuse hindamise kohta 12. jaanuari 2006. aasta otsus kohtuasjas C-361/04 P: Ruiz-Picasso jt vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2006, lk I-643, punkt 23, ja 23. märtsi 2006. aasta otsus kohtuasjas C-206/04 P: Mühlens vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2006, lk I-2717, punkt 41). Kui tegemist ei ole faktide moonu-

tamisega, millele antud juhul ei ole tuginetud, ei ole selline argument õigus-küsimus, mis kuuluks Euroopa Kohtu poolt apellatsiooni korras läbivaata-misele käesoleva kohtotsuse punktis 49 nimetatud põhjustel.

89. Seega tuleb apellatsioonkaebuse kolmas väide tagasi lükata kui osaliselt põhjendamata ja osaliselt vastuvõetamatu ja seetõttu tuleb apellatsioonkae-bus tervikuna rahuldamata jätta.

Kohtukulud

90. Vastavalt kodukorra artikli 69 lõikele 2, mida kodukorra artikli 118 alusel kohaldatakse apellatsioonkaebuste suhtes, on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna ühtlustamisamet on kohtukulude hüvitamist nõudnud ja hageja on kohtu-vaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud temalt välja mõista.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab:

- 1) jätta apellatsioonkaebus rahuldamata;**
- 2) mõista kohtukulud välja The Sunrider Corp.-ilt.**

Allkirjad

EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)

15. jaanuar 2009*

Kaubamärgid – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artiklid 10 ja 12 – Tühistamine –
Mõiste „kaubamärgi „tegelik kasutamine”” – Kaubamärgi kinnitamine
reklaamesemetele – Reklaamesemete tasuta jagamine kaubamärgiomaniku
kaupade ostjatele

Kohtuasjas C-495/07,

mille ese on EÜ artikli 234 alusel Oberster Patent- und Markensenati (Austria) 26. septembri 2007. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 14. novembril 2007, menetluses

Silberquelle GmbH

versus

Maselli-Strickmode GmbH

EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees P. Jann, kohtunikud M. Ilešič (ettekandja),
A. Tizzano, A. Borg Barthet ja J.-J. Kasel,

kohtujurist: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

kohtusekretär: ametnik B. Fülöp,

arvestades kirjalikus menetluses ja 23. oktoobri 2008. aasta kohtuistungil
esitatut,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

- Silberquelle GmbH, esindajad: *Patentanwalt* P. Torggler, *Patentanwalt* S. Hofinger ja *Patentanwalt* M. Gangl,
- Maselli-Strickmode GmbH, esindaja: *Patentanwalt* H. Sonn,
- Tšehhi valitsus, esindaja: T. Boček,
- Portugali valitsus, esindajad: L. Inez Fernandes ja J. M. Lopes Sousa,
- Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: H. Krämer,

olles 18. novembri 2008. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

* Kohtumenetluse keel: saksa

on teinud järgmise

otsuse.

1. Eelotsusetaotlus käsitleb nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT erivaljaanne 17/01, lk 92; edaspidi „direktiiv”) tõlgendamist.
2. See taotlus esitati Silberquelle GmbH (edaspidi „Silberquelle”) ja Maselli-Strickmode GmbH (edaspidi „Maselli”) vahelises vaidluses, mis käsitleb kaubamärgi osalist tühistamist põhjusel, et Masellile kuuluvat kaubamärki ei ole tegelikult kasutatud.

Õiguslik raamistik

Ühenduse õigus

3. Direktiivi artikli 10 lõige 1 sätestab:

„Kui omanik ei ole viie aasta jooksul pärast registreerimismenetluse lõpetamise kuupäeva liikmesriigis kaubamärki tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui selle kasutamine on olnud katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes käesoleva direktiiviga ettenähtud sanktsioone, välja arvatud juhud, kui kasutamata jätmine on põhjendatud.”

4. Direktiivi artikli 12 lõike 1 kohaselt:

„Kaubamärgi võib tühistada, kui seda ei ole liikmesriigis viie järjestikuse aasta jooksul kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see registreeriti ja kasutamatajätmisel ei ole mõistlikke põhjendusi; [...]”.

Siseriiklik õigus

5. Austria õiguses on 1970. aasta Markenschutzgesetzes (kaubamärkide kaitse 1970. aasta seadus, BGBl. 260/1970) § 10a sõnastatud järgmiselt:

„Tähise kasutamine kauba või teenuse tähistamiseks on eelkõige

- 1) tähise kandmine kaupadele või nende pakendile või asjadele, millega seoses teenust osutatakse või peaks osutatama;
- 2) kõnealuse tähisega kaupade pakkumine, turuleviimine või ladustamine nimetatud otstarbel või kõnealuse tähisega teenuste pakkumine või osutamine;

- 3) kaupade importimine ja eksportimine kõnealuse tähise all;
 - 4) tähise kasutamine äridokumentidel, kuulutustel või reklaamides.”
6. Kaubamärkide kaitse 1970. aasta seaduse § 33a lõige 1 sätestab:

„Iga isik võib taotleda sellise kaubamärgi tühistamist, mis on vähemalt viis aastat olnud Austrias registreeritud või mida § 2 lõike 2 alusel Austrias kaitstakse, kui tühistamise taotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul ei ole omanik ega viimase nõusolekul kolmas isik seda kaubamärki nende kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, Austrias tegelekult kasutanud (§ 10a), välja arvatud juhul, kui kaubamärgi omanik suudab kaubamärgi kasutamata jätmist põhjendada.”

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimus

7. Maselli tegeleb rõivaste tootmise ja turustamisega. Talle kuulub Austria Patendiameti kaubamärgiregistris registreeritud sõnamärk WELLNESS. Kõnealune kaubamärk on registreeritud 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) (edaspidi „Nizza kokkulepe”) klassi 16 kuuluvatele kaupadele, eelkõige trükised, klassi 25 kuuluvatele kaupadele, muu seas rõivad, ning klassi 32 kuuluvatele kaupadele, milleks on eelkõige alkoholivabad joodid.
8. Maselli kasutas asjaomast kaubamärki oma rõivaste turustamisel, tähistades sellega rõivaste ostu korral kingitavat pudelitesse villitud alkoholivaba jooki nimega „WELLNESS-DRINK”. Põhikohtuasja kostja on kaubamärki WELLNESS kandvad tasuta jagatavad kaubad välja toonud oma reklaammaterjalides.
9. Maselli ei ole oma kaubamärki iseseisvalt müüdivate jookide jaoks kasutanud.
10. Alkoholivabade jookide turustamisega tegelev Silberquelle taotles kõnealuse kaubamärgi tühistamist klassi 32 kuuluvate kaupade osas põhjusel, et seda ei kasutata.
11. Nizza kokkuleppe klassi 32 kuuluvate kaupade osas tühistas Austria Patendiamet asjaomase kaubamärgi 7. novembri 2006. aasta otsusega. Maselli esitas selle otsuse peale Oberster Patent- und Markensenatile kaebuse.
12. Neil asjaoludel otsustas Oberster Patent- und Markensenat menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kas [direktiivi] artikli 10 lõiget 1 ja artikli 12 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärgi tegeliku kasutamisega on tegemist siis, kui seda kasutatakse kaupade (käesoleval juhul alkoholivabade jookide) jaoks, mida kaubamärgi omanik muude tema turustatavate kaupade (käesoleval juhul rõivaste) ostjatele pärast müügilepingu sõlmimist tasuta kaasa annab?”

Eelotsuse küsimus

13. Kõigepealt on asjakohane märkida, et tuleb vahet teha eelotsusetaotluses käsitletud olukorra ning sellise olukorra vahel, kus kaubamärgiomanik müüb reklaamesemeid meenete või muude seotud kaupade kujul.
14. Nagu eelotsusetaotlusest tuleneb, puudutab Maselli suhtes algatatud tühistamismenetlus üksnes Nizza kokkuleppe klassi 32, millesse kuuluvad asjaomased reklaamesemed. Seega ei puuduta kõnealune menetlus Masellile kuuluva kaubamärgi registreeringust tulenevaid õigusi nende kaupade klassis, mida asjaomane ettevõtja müüb, nimelt klassi 25 kuuluvad rõivad.
15. Nende täpsustuste põhjal soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas direktiivi artikli 10 lõiget 1 ja artikli 12 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et juhul kui kaubamärgiomanik kinnitab kaubamärgi esemetele, mille ta annab oma kaupade ostjatele tasuta kaasa, on tegemist selle kaubamärgi tegeliku kasutamisega klassi osas, millesse asjaomased esemed kuuluvad.
16. Maselli ja Tšehhi valitsuse arvates tuleb sellele küsimusele vastata jaatavalt. Silberquelle, Portugali valitsus ja Euroopa Ühenduste Komisjon väidavad vastupidist.
17. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb mõistet „tegelik kasutamine” direktiivi tähenduses käsitada kui reaalselt kasutamist, mis vastab kaubamärgi peamisele ülesandele, milleks on tagada lõpptarbijale või -kasutajale kauba või teenuse teatud päritolu, võimaldades tal ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupa või teenust nendest, millel on teine päritolu (11. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas C-40/01: Ansul, EKL 2003, lk I-2439, punktid 35 ja 36, ning 9. detsembri 2008. aasta otsus kohtuasjas C-442/07: Verein Radetzky-Orden, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 13).
18. Kaubamärgi „tegeliku kasutamise” mõistest tuleneb, et kaubamärgiga pakutav kaitse ja selle registreerimisest tulenevad õigused, mida saab kasutada kolmandate isikute vastu, ei saa kesta, kui kaubamärk on kaotanud oma kaubandusliku eesmärgi, milleks on teiste ettevõtjate kaupade või teenuste kõrval nende kaupade või teenuste jaoks turu loomine või säilitamine, mis kannavad kaubamärki moodustavat tähist (eespool viidatud kohtuotsus An-

sul, punkt 37, ja eespool viidatud kohtuotsus Verein Radetzky-Orden, punkt 14).

19. Nagu märkisid nii komisjon Euroopa Kohtule esitatud märkustes kui ka kohtujurist oma ettepaneku punktides 45 ja 55, tuleb registreeritud kaubamärkide arvu ning kaubamärkide vahel tekkida võivaid vaidlusi arvestades tunnistada kaubamärgiõiguste säilimist teatava kauba- või teenusteklassi suhtes üksnes siis, kui asjaomast kaubamärki on kasutatud sellesse klassi kuuluvate kaupade ja teenuste turul.
20. Nagu ettepaneku punktides 48 ja 56 märgitud, ei ole see tingimus täidetud olukorras, kus reklaamesemeid jagatakse teiste kaupade ostmise eest ning viimati nimetatud kaupade müügi edendamiseks.
21. Sellisel juhul ei jaotata asjaomaseid esemeid selleks, et võimaldada neil siseneda samasse klassi kuuluvate kaupade turule. Neil asjaoludel ei aita kaubamärgi kinnitamine asjaomastele esemetele kaasa ei uute turustusvõimaluste loomisele ega ka tarbija huvides kaupade eristamisele teistelt ettevõtjatelt pärinevatest kaupadest.
22. Eeltoodud kaalutlusi arvesse võttes tuleb esitatud küsimusele vastata, et direktiivi artikli 10 lõiget 1 ja artikli 12 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et juhul kui kaubamärgiomanik kinnitab kaubamärgi esemetele, mille ta annab oma kaupade ostjatele tasuta kaasa, ei ole tegemist selle kaubamärgi tegeliku kasutamisega klassi osas, millesse asjaomased esemed kuuluvad.

Kohtukulud

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

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab:

Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 10 lõiget 1 ja artikli 12 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et juhul, kui kaubamärgiomanik kinnitab kaubamärgi esemetele, mille ta annab oma kaupade ostjatele tasuta kaasa, ei ole tegemist selle kaubamärgi tegeliku kasutamisega klassi osas, millesse asjaomased esemed kuuluvad.

Allkirjad

EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda)

9. detsember 2008*

Kaubamärgid – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artikkel 12 – Tühistamine – Mittetulundusühingu registreeritud tähised – Mõiste kaubamärgi „tegelik kasutamine” – Heategevus

Kohtuasjas C-442/07,

mille ese on EÜ artikli 234 alusel Oberster Patent- und Markensenati (Austria) 27. juuni 2007. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 27. septembril 2007, menetluses

Verein Radetzky-Orden

versus

Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky”

EUROOPA KOHUS (suurkoda),

koosseisus: president V. Skouris, kodade esimehed P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič (ettekandja) ja A. Ó Caoimh, kohtunikud G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits ja L. Bay Larsen,

kohtujurist: J. Mazák,

kohtusekretär: ametnik B. Fülöp,

arvestades kirjalikus menetluses ja 24. juuni 2008. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

- Verein Radetzky-Orden, esindajad: *Rechtsanwalt* E. Fichtenbauer ja *Rechtsanwalt* K. Krebs,
- Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky”, esindaja: *Patentanwalt* P. Israiloff,
- Itaalia valitsus, esindaja: I. M. Braguglia, keda abistas *avvocato dello Stato* W. Ferrante,

* Kohtumenetluse keel: saksa

– Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: H. Krämer,

olles 18. septembri 2008. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

otsuse.

1. Eelotsusetaotlus käsitleb nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92; edaspidi „direktiiv”) tõlgendamist.
2. Taotlus esitati seoses Verein Radetzky-Ordeni (edaspidi „Radetzky-Orden”) ja Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky” (edaspidi „BKFR”) vahelise vaidlusega, mis puudutab viimati nimetatud mittetulundusühingule kuuluvate kaubamärkide tühistamist tegeliku kasutamise puudumise tõttu.

Õiguslik raamistik

3. Vastavalt direktiivi artikli 12 lõikele 1:
„Kaubamärgi võib tühistada, kui seda ei ole liikmesriigis viie järjestikuse aasta jooksul kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see registreeriti ja kasutamata jätmisel ei ole mõistlikke põhjendusi; [...]”
4. Direktiivi põhjenduses 12 on sätestatud, et „tööstusomandi kaitse [...] konventsioon[, mis allkirjastati 20. märtsil 1883 Pariisis, vaadati viimati läbi 14. juulil 1967 Stockholmis ja muudeti 28. septembril 1979 (Recueil des traités des Nations unies, 828. kd, nr 11851, lk 305; edaspidi „Pariisi konventsioon”),] on siduv kõigi ühenduse liikmesriikide jaoks; on oluline, et käesoleva direktiivi sätted oleksid Pariisi konventsiooni sätetega täielikus kooskõlas [...]”.
5. Austria õiguses on 1970. aasta Markenschutzgesetz (kaubamärkide kaitse 1970. aasta seadus, BGBl. 260/1970; edaspidi „MSchG”) § 10a sõnastatud järgmiselt:
„Tähise kasutamine kauba või teenuse tähistamiseks on eelkõige
 - 1) tähise kandmine kaupadele või nende pakendile või asjadele, millega seoses teenust osutatakse või peaks osutatama;

- 2) kõnealuse tähisega kaupade pakkumine, turuleviimine või ladustamine nimetatud otstarbel või kõnealuse tähisega teenuste pakkumine või osutamine;
- 3) kaupade importimine ja eksportimine kõnealuse tähise all;
- 4) tähise kasutamine äridokumentidel, kuulutustel või reklaamides.”

6. MSchG § 33a lõikes 1 on sätestatud:

„Iga isik võib taotleda sellise kaubamärgi tühistamist, mis on vähemalt viis aastat olnud Austrias registreeritud või mida § 2 lõike 2 alusel Austrias kaitstakse, kui tühistamise taotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul ei ole omanik ega viimase nõusolekul kolmas isik seda kaubamärki nende kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, Austrias tegelikult kasutanud (§ 10a), välja arvatud juhul, kui kaubamärgiomanik suudab kaubamärgi kasutamata jätmist põhjendada.”

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimus

7. BKFR-i tegevus seisneb ühelt poolt selliste sõjaväeliste traditsioonide alalhoidmises nagu lahingus langenud sõjaväelaste mälestusjumalateenistuste, mälestusürituste ja sõjaväelaste kokkutulekute korraldamine ning sõjaohvrite mälestusmärkide hooldamine ning teiselt poolt heategevuses nagu raha ja varaliste annetuste kogumine ning nende jagamine abivajajatele.
8. Talle kuuluvad kujutis- ja sõnamärgid, mis kujutavad endast valdavalt teenemärke. Need kaubamärgid on registreeritud Austria Patendiameti kaubamärgiregistris. Nende kaitse algas 8. jaanuaril 1996. Kõik need kaubamärgid on registreeritud kaupade ja teenuste jaoks, mis kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 37, mis käsitleb muu hulgas hooldustöid, klassi 41, mis puudutab muu hulgas kultuurialast tegevust, klassi 42 (nüüd 45), mis käsitleb muu hulgas sotsiaalseid teenuseid.
9. BKFR annab ordeneid ja aumärke, mis vastavad põhikohtuasjas käsitletavatele kaubamärkidele. Teatavad BKFR-i liikmed kannavad ordeneid ja aumärke üritustel ning annetuste kogumisel ja jagamisel. Kaubamärgid on trükitud ka ürituste kutsetele, kirjavaberile ning ühingu reklaammaterjalidele.
10. Radetzky-Orden taotles 17. augustil 2004 kõnealuste kaubamärkide tühistamist kasutamata jätmise tõttu MSchG § 33a tähenduses. Ta põhjendas

oma taotlust asjaoluga, et BKFR ei olnud kaubamärke viimase viie aasta jooksul kaubandustegevuses kasutanud.

11. Austria Patendiameti tühistamisosakond rahuldab Radetzky-Ordeni taotluse. BKFR esitas selle otsuse peale kaebuse Oberster Patent- und Markensenatle (kõrgem patendi- ja kaubamärgikohus).
12. Neil asjaoludel otsustas Oberster Patent- und Markensenat menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kas [direktiivi] artikli 12 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärki on ühe ettevõtja kaupade ja teenuste eristamiseks teiste ettevõtja omadest (tegelikult) kasutatud juhul, kui seda kasutab mittetulundusühing oma ürituste kuulutustel, dokumentidel ja reklaammaterjalil ning kui ühingu liikmed kannavad vastavat kaubamärki kujutavaid rinnamärke annetuste kogumisel ja jagamisel?”

Eelotsuse küsimus

13. Mõistest „tegelik kasutamine” direktiivi artikli 12 lõike 1 tähenduses tuleb aru saada kui kasutamisest, mis ei ole toimunud sümboolselt ja mille ainus eesmärk ei ole kaubamärgiga saadud õiguste säilitamine. Tegemist peab olema tegeliku kasutamisega, mis on vastavuses kaubamärgi peamise ülesandega, milleks on tagada lõpptarbijale või -kasutajale kauba või teenuse teatud päritolu, võimaldades tal ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupa või teenust nendest, millel on muu päritolu (11. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas C-40/01: Ansul, EKL 2003, lk I-2439, punktid 35 ja 36).
14. Nagu Euroopa Kohus on täpsustanud, tuleneb kaubamärgi tegeliku kasutamise mõistest, et kaubamärgi omanik peab seda kasutama kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste turul, mitte ainult asjaomase ettevõtte piires. Kaubamärgiga pakutav kaitse ja selle registreerimisest tulenevad õigused, mida saab kasutada kolmandate isikute vastu, ei saa kesta, kui kaubamärk on kaotanud oma kaubandusliku eesmärgi, milleks on teiste ettevõtjate kaupade või teenuste kõrval nende kaupade või teenuste jaoks turu loomine või säilitamine, mis kannavad kaubamärgi moodustavat tähist (eespool viidatud kohtuotsus Ansul, punkt 37).
15. Kaubamärkide ja nende kasutamise majanduslik tähendus nähtub muu hulgas Pariisi konventsioonist, milles tähistatakse kaubamärke sõnadega „kaubamärgid ja teenuse kaubamärgid”. Nagu tuleneb direktiivi põhjendusest 12, tuleb seda tõlgendada kooskõlas kõnealuse konventsiooniga.
16. Mis puudutab küsimust, kas mittetulundusühingut, kes tegeleb käesoleva kohtuotsuse punktides 7 ja 9 kirjeldatud tegevuse laadse tegevusega, võib

pidada kaubamärki tegelikult kasutavaks eespool viidatud kohtuotsuse Ansul tähenduses, siis tuleb märkida, et asjaolu, et kaupu või teenuseid pakutakse tulu saamise eesmärgiga, ei ole määrav.

17. Asjaolu, et heategeval ühingul puudub tulu saamise eesmärk, ei välista, et tema eesmärk võib olla oma kaupadele või teenustele turu loomine ja seejärel selle säilitamine.
18. Pealegi, nagu möönis Radetzky-Orden Euroopa Kohtule esitatud kirjalikes märkustes, on olemas tasustatavaid heategevusteenuseid. Moodsas ühiskonnas on tekkinud mitmesugust liiki mittetulundusühinguid, kes põhimõtteliselt osutavad oma teenuseid tasuta, kuid keda tegelikult rahastatakse toetus-tega või kes saavad tasu mitmesuguses vormis.
19. Eelnevast tulenevalt ei ole välistatud, et mittetulundusühingu registreeritud kaubamärkidel on teatav eesmärk, mis seisneb selles, et need võivad ühingu kaitsta kolmandate isikute poolt identsete või sarnaste tähiste kasutamise eest kaubandustegevuses.
20. Kui kõnealune ühing kasutab talle kuuluvaid kaubamärke nende kaupade või teenuste identifitseerimiseks ja edendamiseks, mille jaoks kaubamärgid on registreeritud, kasutab ta neid tõepoolest, mis tähendab, et tegemist on „tegeliku kasutamisega” direktiivi artikli 12 lõike 1 tähenduses.
21. Kui mittetulundusühingud on registreerinud kaubamärgina tähised, mida nad kasutavad oma kaupade või teenuste identifitseerimiseks, ei saa nendele ühingutele ette heita, et nad tegelikult ei kasuta kõnealuseid kaubamärke, kui nad kasutavad neid kõnealuste kaupade ja teenuste jaoks.
22. Vastavalt sellele, mida Euroopa Kohus leidis eespool viidatud kohtuotsuse Ansul punktis 37 ja nagu kohtujurist märkis oma ettepaneku punktis 30, tuleb igal juhul tõdeda, et kaubamärgi kasutamine mittetulundusühingu poolt puhtalt eraviisilistel üritustel või nende väljakuulutamiseks või reklaamimiseks kujutab endast kaubamärgi ühingusisest kasutamist, mitte „tegelikku kasutamist” direktiivi artikli 12 lõike 1 tähenduses.
23. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne on kontrollida, kas BKFR kasutas talle kuuluvaid kaubamärke oma kaupade või teenuste identifitseerimiseks ja edendamiseks laiema avalikkuse ees või kas ta vastupidi piirdus nende ühingusisese kasutamisega.
24. Võttes arvesse kõiki eelnevaid kaalutlusi, tuleb esitatud küsimusele vastata, et direktiivi artikli 12 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärki kasutatakse tegelikult, kui mittetulundusühing kasutab seda oma suhetes avalikkusega ürituste kuulutustel, dokumentidel ja reklaammaterjalil ning kui ühingu

liikmed kannavad vastavat kaubamärki kujutavaid rinnamärke annetuste kogumisel ja jagamisel.

Kohtukulud

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

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (suurkoda) otsustab:

Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 12 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kaubamärki kasutatakse tegelikult, kui mittetulundusühing kasutab seda oma suhetes avalikkusega ürituste kuulutustel, dokumentidel ja reklaammaterjalil ning kui ühingu liikmed kannavad vastavat kaubamärki kujutavaid rinnamärke annetuste kogumisel ja jagamisel.

Allkirjad

EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda)
18. aprill 2013*

Kaubamärgid – Määrus (EÜ) nr 40/94 – Artikli 15 lõige 1 – Mõiste „kaubamärgi tegelik kasutamine” – Kaubamärk, mida kasutatakse üksnes mõne teise mitmeosalise kaubamärgi osana või kombinatsioonis teise kaubamärgiga

Kohtuasjas C-12/12,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Bundesgerichtshofi (Saksamaa) 24. novembri 2011. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 9. jaanuaril 2012, menetluses

Colloseum Holding AG

versus

Levi Strauss & Co.,

EUROOPA KOHUS (viies koda),

koosseisus: koja president T. von Danwitz, kohtunikud A. Rosas, E. Juhász (ettekandja), D. Šváby ja C. Vajda,

kohtujurist: P. Mengozzi,

kohtusekretär: ametnik K. Malacek,

arvestades kirjalikus menetluses ja 29. novembri 2012. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke seisukohti, mille esitasid:

- Colloseum Holding AG, esindaja: *Rechtsanwalt* M. Klette,
- Levi Strauss & Co., esindajad: *Rechtsanwalt* H. Harte-Bavendamm ja *Rechtsanwalt* M. Goldmann,
- Saksamaa valitsus, esindajad: T. Henze ja J. Kemper,
- Itaalia valitsus, esindaja: G. Palmieri, keda abistas *avvocato dello Stato* M. Santoro,
- Ühendkuningriigi valitsus, esindaja: C. Murrell, keda abistas *barrister* S. Ford,

* Kohtumenetluse keel: saksa

– Euroopa Komisjon, esindajad: F. Bulst ja F. Wilman,
arvestades pärast kohtujuristi ärakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi ilma kohtujuristi ettepanekuta,
on teinud järgmise

otsuse.

1. Eelotsusetaotlus käsitleb küsimust, kuidas tõlgendada nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) artikli 15 lõiget 1, mis võeti muutmata kujul üle nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1) artikli 15 lõike 1 esimesest lõigust.
2. See taotlus esitati Colloseum Holding AG (edaspidi „Colloseum”) ja Levi Strauss & Co. (edaspidi „Levi Strauss”) vahelises kohtuvaidluses, mis puudutab määruse nr 40/94 artikli 15 lõikes 1 esitatud mõiste „kaubamärgi tegelik kasutamine” tõlgendamist olukorras, kus registreeritud kaubamärki kasutatakse üksnes mõnes teises mitmeosalises kaubamärgis selle ühe osana, või kui seda kasutatakse üksnes koos teise kaubamärgiga ja mõlemad kaubamärgid kombinatsioonina on kaubamärgina registreeritud.

Õiguslik raamistik

Rahvusvaheline õigus

3. Pariisis 2. märtsil 1883 allkirjastatud, viimati 14. juulil 1967 Stockholmis läbi vaadatud ning 28. septembril 1979 muudetud tööstusomandi kaitse konventsiooni (Recueil des traités des Nations unies, osa 828, nr 11851, lk 305, edaspidi „Pariisi konventsioon”) artikli 5C lõiked 1 ja 2 sätestavad:
„1) Kui mingis riigis on kohustuslik registreeritud märgi kasutamine, siis võidakse registreerimine kehtetuks tunnistada ainult pärast ettenähtud tähtaja möödumist ja üksnes juhul, kui asjast huvitatud isik ei õigusta oma tegevusetust.
2) Kui omanik kasutab kaubamärki niisugusel kujul, mis erineb ühes [selles konventsiooniga loodud] liidu liikmesriigis registreeritust üksikosade poolest, muutmata kaubamärgi eristusvõimet, ei too selline kasutamine kaasa registreerimise kehtetuks tunnistamist ega kitsenda kaubamärgile võimaldatud kaitset.”

Liidu õigus

4. Määruse nr 40/94 põhjenduses 9 on sätestatud:
„Ühenduse kaubamärkide kaitsmine või muude varem registreeritud kaubamärkide kaitsmine nende vastu ei ole põhjendatud, kui kaubamärke tegelikult ei kasutata.”
5. Selle määruse artikli 7 „Absoluutsed keeldumispõhjused” lõige 1 sätestab:
„Ei registreerita:
[...]
b) kaubamärke, millel puudub eristusvõime;
c) kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;
d) kaubamärke, mis koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis on muutunud tavapäraseks igapäevases keelekasutuses või heausksetes ja kindlaks kujunenud kaubandustavades;
[...].”
6. Nimetatud määruse artikli 7 lõikes 3 on sätestatud:
„Lõike 1 punkte b, c ja d ei kohaldata, kui kaubamärk on kasutamise käigus muutunud neid kaupu või teenuseid eristavaks, mille jaoks registreerimist taotletakse.”
7. Määruse nr 40/94 artikli 9 „Ühenduse kaubamärgiga antavad õigused” lõige 1 sätestab:
„Ühenduse kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata:
[...]
b) kõiki tähiseid, kui identsuse või sarnasuse tõttu ühenduse kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu ühenduse kaubamärgi ja tähiseiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et tähist seostatakse kaubamärgiga;

[...]”.

8. Nimetatud määruse artikkel 15 „Ühenduse kaubamärkide kasutamine” sätestab:

„1. Kui omanik ei ole ühenduse kaubamärki viie aasta jooksul pärast registreerimist ühenduses tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui selle kasutamine on katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes käesoleva määrusega ette nähtud sanktsioone, välja arvatud juhul, kui kasutamata jätmine on põhjendatud.

2. Kasutamisenäes esimese lõigu tähenduses käsitatakse ka järgmist:

- a) ühenduse kaubamärgi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda märgi eristusvõimet;

[...]”.

9. Määruse nr 40/94 artikli 98 lõige 1 sätestab:

„Kui ühenduse kaubamärkide kohus leiab, et kostja on rikkunud ühenduse kaubamärgiga seotud õigusi või ähvardanud neid rikkuda, teeb ta korralduse, millega keelatakse kostjal ühenduse kaubamärgiga seotud õigusi rikkuvate toimingute jätkamine, kui ei ole eripõhjusi vastupidiseks. Lisaks sellele võtab kohus siseriikliku õiguse kohaselt meetmed tagamaks, et kõnealusest keelust peetakse kinni.”

Saksamaa õigus

10. Kaubamärkide ja muude eristavate tähistehaitse seaduse (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, BGBl. 1994 I, lk 3082, edaspidi „kaubamärgiseadus”), mida on muudetud 7. juuli 2008. aasta seadusega BGBl. 2008 I, lk 1191), § 14 lõike 2 punkt 2, mis vastab määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punktile b, annab kaubamärgiomanikule õiguse keelata kasutada:

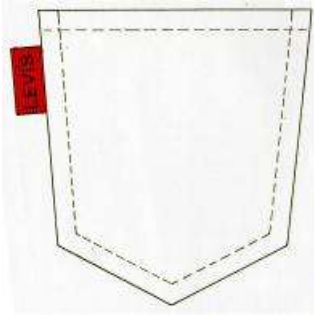
„[...] kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning kaubamärgiga ja tähisega kaitstud kaupade või teenuste identsuse või sarnasuse tõttu on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et tähist seostatakse kaubamärgiga, [...]”.

11. Paragrahvi 14 lõikes 5 on sätestatud:

„Kaubamärgi omanik võib rikkumise kordumise vältimiseks igalt isikult, kes kasutab tähist vastuolus lõigetes 2–4 sätestatuga, nõuda sellise tegevuse lõpetamist. Nõude võib esitada ka esmakordse rikkumise ohu korral.”

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

12. Levi Straussile kuulub palju kaubamärke, sh ühenduse kaubamärk LEVI'S, mis on registreeritud muu hulgas rõivaste jaoks, ja 12. jaanuaril 1977. aastal meeste, naiste ja laste pükste, särkide, pluuside ja jakkide jaoks registreeritud Saksa sõna- ja kujutismärk nr DD 641 687 (edaspidi „kaubamärk 3”). Viimati nimetatud kaubamärk, mille vasakpoolse serva ülaosas asuval punasel ristkülikukujulisel manusel asub sõnaline element „LEVI'S”, on järgmine:



13. Levi Straussile kuulub ka 10. veebruaril 2005 pükste jaoks registreeritud värviline (punane, sinine) ühenduse kujutismärk nr 2 292 373 (edaspidi „kaubamärk 6”). Registrisse kantud kirjelduse kohaselt on see asendimärk ja koosneb punasest ristkülikukujulisest tekstiilist lapatsist ning on pükste, põlvpükste ja seelikute tagatasku vasaku serva ülaosa vahele õmmeldud ja ulatub õmbluse vahelt välja. Nimetatud kaubamärk on järgmine:



14. Kaubamärgi 6 registreering sisaldab loobumisklauslit, mille kohaselt ei esitata tasku kuju ja värvuse kohta *per se* ainuõiguse nõuet. Kaubamärk 6 on registreeritud kasutamise käigus omandatud eristusvõime alusel vastavalt määruse nr 40/94 artikli 7 lõikele 3.
15. Colloseum tegeleb pealisrõivaste jaemüügiga. Selle tegevuse käigus on ta viinud turule pükse, nimelt teksapükse kaubamärkide COLLOSEUM, S. MALIK ja EURGIULIO all. Kõnealuste teksapükste parema tagatasku külge on kinnitatud punased riskülikukujulised tekstiilist lapatsid, mis on ömmeldud parempoolse välisõmbluse vahele tasku ülemises kolmandikus ning millel on kujutatud asjaomased kaubamärgid või nimetus „SM JEANS”.
16. Levi Strauss esitas pädevale esimese astme kohtule hagi, milles ta eelkõige palus kohustada Colloseumit lõpetama selliste pükste müümine, turule viimine või nimetatud eesmärgil valdamine. Colloseum esitas sellele vastuväite, tuginedes kaubamärgi 6 ebapiisavale kasutamisele.
17. Esimese astme kohtus rahuldas Levi Straussi nõude ja apellatsioonikohus jättis rahuldamata Colloseumi esitatud apellatsioonkaebuse esimese astme kohtu otsuse peale.
18. Eelotsusetaotluse esitanud kohus, kellele Colloseum esitas kassatsioonkaebuse, tühistas apellatsioonikohtu otsuse ja saatis asja sellele kohtule tagasi uue otsuse tegemiseks. Apellatsioonikohus jättis Colloseumi apellatsioonkaebuse uuesti rahuldamata ning viimati nimetatud esitas eelotsusetaotluse esitanud kohtule uue kassatsioonkaebuse.
19. Eelotsusetaotluse esitanud kohus asus seisukohale, et kassatsioonkaebuse lahendamine sõltub määruse nr 40/94 artikli 15 lõikele 1 antavast tõlgendusest. Nimetatud kohus tugines määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 1 punkti b alusel kaubamärgi 6 ja Colloseumi turustatavate püksimudelite segiajamise tõenäosusele eeldusel, et kaubamärk 6 endiselt kehtib.
20. Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib seega teada, kas kaubamärki 6 on tegelikult kasutatud määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 1 tähenduses. Ta märkis, et Saksa menetlusõiguse normide kohaselt on talle siduv apellatsioonikohtu järeldus, et kaubamärk oli registreeritud 10. veebruaril 2005. Seega on kaubamärgi omaniku õigused lõppenud, kui kaubamärki ei ole enne apellatsioonikohtu istungi lõppemist 18. veebruaril 2010 tegelikult kasutatud nimetatud sätte tähenduses.
21. Eelotsusetaotluse esitanud kohus toob seejärel esile, et apellatsioonikohus leidis, et Levi Strauss oli kasutanud kaubamärki 6 üksnes kaubamärgi 3 ku-

jul. Käesolevas vaidluses on seega eelkõige oluline küsimus, kas teise kaubamärgi osaks olevat ja teise kaubamärgi kasutamise käigus määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 tähenduses eristusvõime omandanud registreeritud kaubamärki on võimalik teise kaubamärgi kasutamise kaudu tegelikult kasutada.

22. Eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib, et seda küsimust ei ole varem käsitletud. Asjaomane kohus rõhutab ka, et kaubamärgid 3 ja 6 ei erine teineteisest mitte ainult selliste elementide poolest, mis ei muuda kaubamärkide eristusvõimet, ja seega ei ole määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 2 punkti a tingimused käesoleval juhul täidetud, mistõttu põhikohtuasjas esinevad asjaolud erinevad selle eelotsusetaotluse aluseks olnud kohtuasja asjaoludest, milles tehti 25. oktoobri 2012. aasta otsus C-553/11: Rintisch.
23. Eelotsusetaotluse esitanud kohus leiab, et on võimalik, et pükste turustamisel Levi Straussi poolt pealetrükki „LEVI’S” kandva punase ristkülikukujulise tekstiilist lapatsi kasutamiseega on tegelikult kasutatud nii kaubamärki 6 kui ka sõnamärki LEVI’S, ja mõlemad kaubamärgid on ka registreeritud kombinatsioonina kui kaubamärk 3. Seepärast on eelotsusetaotluse esitanud kohtul tekkinud küsimus, kas kaubamärgi tegelik kasutamine määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 1 tähenduses on võimalik, kui seda kasutatakse üksnes koos teise kaubamärgiga, avalikkuse silmis on kahe kaubamärgi puhul tegemist iseseisvate tähistega ja mõlemad kaubamärgid on lisaks kombinatsioonina kaubamärgina registreeritud.
24. Neil asjaoludel otsustas Bundesgerichtshof menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:
„Kas määruse nr 40/94 artikli 15 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et:
 - 1) mitmeosalise kaubamärgi osaks oleva ja ainult mitmeosalise kaubamärgi kasutamise käigus eristusvõime omandanud kaubamärgi tegelik kasutamine on võimalik, kui kasutatakse üksnes mitmeosalist kaubamärki, ja
 - 2) kaubamärki kasutatakse selle omaniku õiguste säilitamiseks, kui seda kasutatakse üksnes koos teise kaubamärgiga ja avalikkuse silmis on kahe kaubamärgi puhul tegemist iseseisvate tähistega ning mõlemad kaubamärgid on lisaks kombinatsioonina kaubamärgina registreeritud?”

Eelotsuse küsimuste analüüs

25. Nende küsimustega, mida tuleb uurida koos, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus, st kaubamärgi kasutamine selle omaniku õiguste säilitamiseks määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 1 tähenduses, on täidetud, kui registreeritud kaubamärki, mis on omandanud eristusvõime teise mitmeosalise kaubamärgi – mille üks osa see on – kasutamise käigus, kasutatakse üksnes mõnes teises mitmeosalises kaubamärgis või kui seda kasutatakse üksnes koos teise kaubamärgiga ja mõlemad kaubamärgid on lisaks kombinatsioonina kaubamärgina registreeritud.
26. Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikast tuleneb, et kaubamärgi eristusvõime määruse nr 40/94 artikli 7 mõttes tähendab seda, et kaubamärk võimaldab määratleda kauba, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse, konkreetselt ettevõtjalt pärinevana ja seega eristada seda kaupa teiste ettevõtjate kaubast (12. juuli 2012. aasta otsus kohtuasjas C-311/11 P: Smart Technologies vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 23 ja seal viidatud kohtupraktika). Kaubamärgi peamine ülesanne on võimaldada tarbijatel määratleda, millisel ettevõtjalt kaup pärineb (vt 16. novembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-245/02: Anheuser-Busch, EKL 2004, lk I-10989, punkt 59 ja seal viidatud kohtupraktika).
27. Mis puudutab kaubamärgi registreerimise seisukohalt selle eristusvõime omandamist kasutamise käigus määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 alusel, siis selles osas on Euroopa Kohus nõukogu 21. detsembri 1998. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1, ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 3 lõike 3 raames – viimati nimetatud säte vastab sisuliselt kõnealusele määruse nr 40/94 artiklile – otsustanud, et eristusvõime saab omandada nii juhul, kui kaubamärki kasutatakse osana registreeritud kaubamärgist ühe selle elemendi kujul, kui ka kasutamisest kombinatsioonis registreeritud kaubamärgiga. Mõlemal juhul piisab, kui sellise kasutamise tagajärjel tajub asjaomane avalikkus, et taotletud kaubamärgiga tähistatud toode või teenus on pärit kindlalt ettevõtjalt (7. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas C-353/03: Nestlé, EKL 2005, lk I-6135, punkt 30).
28. Järelikult, sõltumata sellest, kas mõnd tähist kasutatakse registreeritud kaubamärgi osana või sellega kombinatsioonis, on otsustav tingimus, et sellise kasutamise tagajärjel tähis, mille registreerimist kaubamärgina taotleti, võib asjaomase avalikkuse teadvuses tähistada seda tähist kandvat kaupa kindlalt ettevõtjalt pärinevana.

29. Lisaks on Euroopa Kohus juba asunud seisukohale, et eespool viidatud kohtuotsuse Nestlé punktis 30 tehtud järeldus on üldkohaldatav ja seda saab kohaldada ka juhul, kui on tegemist varasema kaubamärgi erilise eristusvõime olemasolu tuvastamisega selleks, et teha kindlaks, kas segiajamine määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses on tõenäoline (17. juuli 2008. aasta otsus kohtuasjas C-488/06 P: L & D vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2008, lk I-5725, punktid 50–52).
30. Määruse nr 40/94 ülesehitust ja eesmärki ning selle määruse artikli 15 lõiget 1 arvestades tuleb asuda seisukohale, et see järeldus, millele Euroopa Kohus jõudis eespool viidatud kohtuotsuse Nestlé punktis 30, sobib ka seoses mõistega kaubamärgi „tegelik kasutamine” registreeritud kaubamärgi omaniku õiguste säilitamiseks nimetatud sätte tähenduses.
31. Kasutamine, mille käigus mõni tähis omandab eristusvõime vastavalt määruse nr 40/94 artikli 7 lõikele 3, seondub enne selle tähise kaubamärgina registreerimist möödunud ajavahemikuga, samas kui tegelik kasutamine sama määruse artikli 15 lõike 1 tähenduses puudutab viie aasta pikkust ajavahemikku pärast registreerimist, nii et kaubamärgi registreerimise eesmärgil kaubamärgi kasutamisele nimetatud artikli 7 lõike 3 tähenduses ei saa iseenesest tugineda selleks, et tõendada kaubamärgi kasutamist registreeritud kaubamärgi omaniku omandatud õiguste säilitamiseks nimetatud määruse artikli 15 lõike 1 tähenduses.
32. Samas tuleb üldises plaanis meenutada eespool viidatud kohtuotsuse Nestlé punktides 27–30 esitatut, mille kohaselt hõlmab mõiste „kasutamine” juba selle sõna tähenduse kohaselt nii asjaomase kaubamärgi kasutamist iseseisvalt kui ka selle kasutamist teise kaubamärgi kui terviku koostisosana või sellega kombinatsioonis.
33. Nagu Saksamaa ja Ühendkuningriigi valitsus Euroopa Kohtu istungil asjakohaselt märkisid, ei saa alati otsustavat tähtsust omava kasutamise tingimuse üle otsustada erinevate elementide alusel sõltuvalt sellest, kas selle tingimuse alusel otsustatakse kaubamärgiga kaasnevate õiguste tekkimise või selliste õiguste säilitamise tagamise üle. Nimelt kui tähis võib omandada kaubamärgile antava kaitse teatud moel kasutamise käigus, siis peab samagune kasutamine võimaldama ka sellist kaitset säilitada.
34. Seetõttu tuleb asuda seisukohale, et nõuded, mis esitatakse määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 1 mõttes kaubamärgi tegeliku kasutamise kontrollimisele, on analoogsed nõuetega, mis puudutavad tähise registreerimiseks vajaliku eristusvõime omandamist kasutamise käigus nimetatud määruse artikli 7 lõike 3 tähenduses.

35. Samas tuleb siiski selles küsimuses rõhutada asjaolu, millele viitasid ka Saksamaa ja Ühendkuningriigi valitsus ning Euroopa Komisjon, et registreeritud kaubamärk, mida kasutatakse üksnes mitmeosalise kaubamärgi osana või kombinatsioonis mõne teise kaubamärgiga, peab olema jätkuvalt tajutav asjaomase kauba kaubandusliku päritolu tähisena, selleks et see kasutamine vastaks mõistele „tegelik kasutamine” kõnealuse artikli 15 lõike 1 tähenduses.
36. Eelnevaid kaalutlusi arvesse võttes tuleb esitatud eelotsuse küsimustele vastata, et kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 1 tähenduses võib olla täidetud, kui registreeritud kaubamärki, mis on omandanud eristusvõime teise mitmeosalise kaubamärgi – mille üks osa ta on – kasutamise käigus, kasutatakse üksnes selles teises mitmeosalises kaubamärgis või kui seda kasutatakse üksnes koos teise kaubamärgiga ja lisaks on mõlemad kaubamärgid kombinatsioonina kaubamärgina registreeritud.

Kohtukulud

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

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (viies koda) otsustab:

Kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 15 lõike 1 tähenduses võib olla täidetud, kui registreeritud kaubamärki, mis on omandanud eristusvõime teise mitmeosalise kaubamärgi – mille üks osa ta on – kasutamise käigus, kasutatakse üksnes selles teises mitmeosalises kaubamärgis või kui seda kasutatakse üksnes koos teise kaubamärgiga ja lisaks on mõlemad kaubamärgid kombinatsioonina kaubamärgina registreeritud.

Allkirjad

EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda)

18. juuli 2013*

Kaubamärgid – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikli 9 lõike 1 punktid b ja c, artikli 15 lõige 1 ja artikli 51 lõike 1 punkt a – Kehtetuks tunnistamise põhjused – Mõiste „tegelik kasutamine” – Kaubamärk, mida kasutatakse koos teise kaubamärgiga või mitmeosalise kaubamärgi osana – Värv või värvikombinatsioon, millega kaubamärki kasutatakse – Maine

Kohtuasjas C-252/12,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Court of Appeal'i (England & Wales) (Civil Division) (Ühendkuningriik) 26. aprilli 2012. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 16. mail 2012, menetluses

Specsavers International Healthcare Ltd,

Specsavers BV,

Specsavers Optical Group Ltd,

Specsavers Optical Superstores Ltd

versus

Asda Stores Ltd,

EUROOPA KOHUS (kolmas koda),

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

kohtujurist: J. Kokott,

kohtusekretär: vanemametnik L. Hewlett,

arvestades kirjalikus menetluses ja 20. märtsi 2013. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke seisukohti, mille esitasid:

– Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd ja Specsavers Optical Superstores Ltd, esindajad: *solicitor* A. Gold ja *solicitor* K. Mattila, ning J. Mellor, *QC*, ja A. Speck, *QC*,

* Kohtumenetluse keel: inglise

- Ühendkuningriigi valitsus, esindaja: L. Christie, keda abistas *barrister* S. Malynicz,
- Saksamaa valitsus, esindajad: T. Henze, J. Kemper ja V. Cramer,
- Euroopa Komisjon, esindajad: F. Bulst ja J. Samnadda,

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

on teinud järgmise

otsuse.

1. Eelotsusetaotlus käsitleb nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1) artikli 9 lõike 1 punktide b ja c, artikli 15 lõike 1 ja artikli 51 lõike 1 punkt a tõlgendamist.
2. See eelotsusetaotlus esitati ühelt poolt Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd ja Specsavers Optical Superstores Ltd (edaspidi koos „kontsern Specsavers”) ja teiselt poolt Asda Stores Ltd (edaspidi „Asda”) vahelises kohtuvaidluses kontserni Specsavers poolt registreerida lastud ühenduse kaubamärkide väidetava rikkumise üle.

Õiguslik raamistik

Rahvusvaheline õigus

3. Pariisis 20. märtsil 1883. aastal allkirjastatud, viimati 14. juulil 1967 Stockholmis läbi vaadatud ning 28. septembril 1979 muudetud tööstusomandi kaitse konventsiooni (Recueil des traités des Nations unies, osa 828, nr 11851, lk 305, edaspidi „Pariisi konventsioon”) artikli 5 lõigu C lõiked 1 ja 2 sätestavad:

„1) Kui mingis riigis on kohustuslik registreeritud märgi kasutamine, siis võidakse registreerimine kehtetuks tunnistada ainult pärast ettenähtud tähta-ja möödumist ja üksnes juhul, kui asjast huvitatud isik ei õigusta oma tegevusetust.

2) Kui omanik kasutab kaubamärki niisugusel kujul, mis erineb ühes [Pariisi konventsiooni artikli 1 kohaselt tööstusomandi kaitseks asutatud] liidu liikmesriigis registreeritust üksikosade poolest, muutmata kaubamärgi eristusvõimet, ei too selline kasutamine kaasa registreerimise kehtetuks tunnistamist ega kitsenda kaubamärgile võimaldatud kaitset.”

Liidu õigus

4. Määruse nr 207/2009 põhjendus 10 on järgmine:

„Ühenduse kaubamärkide kaitsmine või muude varem registreeritud kaubamärkide kaitsmine nende vastu ei ole põhjendatud, kui kaubamärke tegelikult ei kasutata.“

5. Selle määruse artikkel 7 „Absoluutsed keeldumispõhjused” sätestab:

„1. Ei registreerita:

[...]

b) kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad;

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

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

[...]

3. Lõike 1 punkte b, c ja d ei kohaldata, kui kaubamärk on kasutamise käigus muutunud neid kaupu või teenuseid eristavaks, mille jaoks registreerimist taotletakse.”

6. Kõnealuse määruse artikli 9 „Ühenduse kaubamärgiga antavad õigused” lõige 1 sätestab:

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

[...]

b) kõiki tähiseid, kui identsuse või sarnasuse tõttu ühenduse kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu ühenduse kaubamärgi ja tähiseiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et avalikkus võib need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et tähist seostatakse kaubamärgiga;

- c) kõiki tähiseid, mis on identsed või sarnased ühenduse kaubamärgiga, seoses kaupade või teenustega, mis ei ole sarnased nende kaupade ja teenustega, mille jaoks ühenduse kaubamärk on registreeritud, kui ühenduse kaubamärgil on ühenduses maine ja kui kõnealuse tähise kasutamine ilma tungiva põhjuseta tähendaks ühenduse kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist.”

7. Selle sama määruse artikli 15 „Ühenduse kaubamärkide kasutamine” lõige 1 on sõnastatud järgmiselt:

„Kui omanik ei ole ühenduse kaubamärki viie aasta jooksul pärast registreerimist ühenduses tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui selle kasutamine on katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes käesoleva määrusega ette nähtud sanktsioone, välja arvatud juhul, kui kasutamata jätmine on põhjendatud.

Kasutamisenä esimese lõigu tähenduses käsitatakse ka järgmist:

- a) ühenduse kaubamärgi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda märgi eristusvõimet;

[...]”.

8. Määruse nr 207/2009 artikli 51 „Tühistamise põhjused” lõige 1 täpsustab:

„Ühenduse kaubamärk tunnistatakse kehtetuks Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)] esitatud taotluse või rikku mise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui:

- a) kaubamärki ei ole [liidus] viie järjestikuse aasta jooksul kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, ja kasutamata jätmisel ei ole mõistlikke põhjendusi; keegi ei või siiski taotleda ühenduse kaubamärgi omaniku õiguste tühistamist, kui kaubamärgi tegelik kasutamine algas või jätkus viieaastase ajavahemiku lõpu ja taotluse või vastuhagi esitamise vahelisel ajal; kasutamise algus või jätkumine kolme kuu jooksul enne taotluse või vastuhagi esitamist, kui see algas kõige varem viieaastase pideva kasutamatajätmise ajavahemiku lõppedes, jäetakse siiski tähelepanuta, kui ettevalmistusi kasutuse alustamiseks või jätkamiseks hakati tegema alles pärast seda, kui omanik sai teada taotluse või vastuhagi tõenäolisest esitamisest;

[...]”.

Põhikohtuasja asjaolud ja eelotsuse küsimused

9. Oktoobris 2009 käivitas Asda, kellele kuulub selvekaupluste kett, optika- toodete reklaamikampaania, mis oli suunatud kontserni Specsavers vastu, kes on ühtaegu Ühendkuningriigi suurim optikakaupluste kett ja Asda peamine konkurent. Selles kampaanias kasutas Asda reklaamlauseid „Be a real spec saver at Asda” ja „Spec savings at ASDA” ning järgmisi logosid:



10. Peagi pärast selle reklaamikampaania algust esitas kontsern Specsavers 19. oktoobril 2009 High Court of Justice'ile (England & Wales) (Civil Division) Asda vastu hagi, mis tugines järgmiste ühenduse kaubamärkide rikumisele:

- ühenduse sõnamärgid nr 1321298 ja nr 3418928, mis koosnevad sõnast „Specsavers”;
- ühenduse kujutismärgid nr 449256 ja nr 1321348, mis hõlmavad järgmist tähist (edaspidi „varjutatud logoga kaubamärgid”):



- ühenduse kujutismärk nr 5608385, mis hõlmab järgmist tähist:



- ühenduse kujutismärk nr 1358589, mis hõlmab järgmist tähist (edaspidi „tekstita logo kujutav kaubamärk”):



11. High Court of Justice'i (England & Wales) 6. oktoobri 2010. aasta otsuses sedastati, et Asda ei ole rikkunud kontserni Specsavers ühenduse kaubamärke. Lisaks otsustas nimetatud kohus tunnistada kasutamata jätmise põhjendusel kehtetuks tekstita logo kujutava kaubamärgi. Kontsern Specsavers esitas selle otsuse peale apellatsioonkaebuse Court of Appeal'ile (England & Wales) (Civil Division).
12. Eelotsusetaotluse esitanud kohus tegi 31. jaanuaril 2012 kohtuvaidluses otsuse kontsernile Specsavers kuuluvate ühenduse sõnamärkide nr 1321298 ja nr 3418928 ning ühenduse kujutismärkide nr 449256, nr 1321348 ja nr 5608385 väidetava rikkumise kohta. See kohus tuvastas, et viimati nimetatul oli nende kaubamärkide alusel ning vastavalt määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punktile c õigus keelata Asdal kasutada nii reklaamlauseid „Be a real spec saver at Asda” ja „Spec savings at Asda” kui ka Asda poolt oma reklaamikampaania raames kasutatavat logo.
13. Seevastu eelotsusetaotluse esitanud kohus oli seisukohal, et tegemaks põhi-kohtuasjas otsust tekstita logo kujutavat kaubamärki puudutavas vaidlusküsimuses, on tal vaja esitada Euroopa Kohtule küsimused järgmiste asjaolude kohta.
14. Esiteks, kuivõrd Asda on nõudnud tekstita logo kujutavast kaubamärgist tulenevate õiguste kehtetuks tunnistamist kasutamata jätmise põhjusel, siis ei ole eelotsusetaotluse esitanud kohus veendunud, kas varjutatud logoga kaubamärgi kasutamine võib seisneda tekstita logo kujutava kaubamärgi kasutamises.
15. Teiseks soovib see kohus teada saada, kas kontserni Specsavers poolt alati oma tekstita logo kujutava kaubamärgi kujutamisel kasutatud roheline kujundi keskmisest paremat mainet võib määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punktide b ja c raames arvesse võtta vaatamata sellele, et see kaubamärk registreeriti must-valgena. Eelotsusetaotluse esitanud kohus arvab, et see peaks nii olema, kuid leiab ikkagi, et liidu õigus vajab selles aspektis tõlgendamist.

16. Neil tingimustel otsustas Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused.

„1. Juhul kui ettevõtja on eraldi registreerinud ühenduse

- a) kujutismärgi ja
- b) sõnamärgi

ja ta kasutab neid kahte koos, siis kas selline kasutamine võib kujutada endast kujutismärgi kasutamist määruse [nr 207/2009] artiklite 15 ja 51 tähenduses? Kui jah, siis kuidas tuleb kujutismärgi kasutamist hinnata? [...]

2. Kas vastust küsimusele mõjutab see, kui:

- a) sõnamärk on paigutatud kujutisosa peale;
- b) ettevõtja on lasknud ühenduse kaubamärgina registreerida ka mitmeosalise kaubamärgi, mis koosneb kujutisosast ja sõnamärgist?

3. Kas vastus [esimesele ja teisele] küsimusele sõltub sellest, kas keskmine tarbija tajub kujutisosa ja sõnu [esiteks] eri tähistena; või [teiseks] nii, et kummalgi on iseseisev eristav ülesanne? Kui jah, siis kuidas?

4. Kui ühenduse kaubamärk ei ole registreeritud värvilisena, kuid omanik on seda laialdaselt kasutanud mingis kindlas värvitoonis või värvikombinatsioonis, nii et üldsuse oluline osa (liidu teatavas osas, mitte selles tervikuna) seostab seda kaubamärki selle värvi või värvikombinatsiooniga, siis kas see värv või värvikombinatsioon, milles vastustaja vaidlusalust tähist kujutab, on [määruse nr 207/2009] artikli 9 lõike 1 punktis b osutatud segiajamise tõenäosuse või [selle määruse] artikli 9 lõike 1 punktis c osutatud ärakasutamise igakülgsel hindamisel oluline? Kui jah, siis kuidas?

5. Kui jah, siis kas igakülgsel hindamise ühe osana on oluline, et üldsuse oluline osa seostab vastustajat ennast teatava värvi või värvikombinatsiooniga, mida viimane selle tähise jaoks kasutab?”

Eelotsuse küsimuste analüüs

Esimesed kolm küsimust

17. Esimese kolme küsimusega, mida tuleb käsitleda koos, soovib eelotsuse taotluse esitanud kohus teada saada sisuliselt seda, kas ühenduse kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 ja ar-

tikli 51 lõike 1 punkti a tähenduses on täidetud siis, kui ühenduse kujutismärki kasutatakse ainult koos selle peale paigutatud ühenduse sõnamärgiga ja lisaks on ka nende kahe kaubamärgi kombinatsioon registreeritud ühenduse kaubamärgina.

18. Kõik Euroopa Kohtule märkusi esitanud pooled väidavad sisuliselt, et ühenduse kujutismärgi kasutamine koos selle peale paigutatud teise sõnamärgiga võib endast kujutada tegelikku kasutamist määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 ja artikli 51 lõike 1 punkti a tähenduses, tingimusel et sellele kujutismärgile jääb terviklikus kujutises iseseisev eristav ülesanne.
19. Kõigepealt olgu täpsustatud, et niisugusel juhtumil nagu põhikohtuasjas, kus sõnamärk on paigutatud kujutismärgi peale, on tegemist määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punktis a kirjeldatud olukorraga, nimelt ühenduse kaubamärgi kasutamisega kujul, mis erineb registreeritud kujust.
20. Sõnalise tähise „Specsavers” paigutamisega tekstita logo kujutava kaubamärgi peale muudetakse selle kaubamärgi registreeritud kuju sellisel määral, et enam ei ole tegemist lihtsa pealistikku asetamisega, sest nõnda jäävad kaubamärgi teatud tekstita loogost koosnevad osad sõnalise tähise varju.
21. Järgmiseks tuleb märkida, et määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkti a sõnastusest nähtub otseselt, et kasutamisenähtena esimese lõigu tähenduses käsitatakse ka ühenduse kaubamärgi kasutamist kujul, mis erineb registreeritud kujust, tingimusel et ei muudeta kaubamärgi eristusvõimet selle registreeritud kujul.
22. Kaubamärgi eristusvõime määruse nr 207/2009 mõttes tähendab seda, et kaubamärk võimaldab identifitseerida kauba, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse, konkreetselt ettevõtjalt pärinevana ja seega eristada seda kaupa teiste ettevõtjate kaubast (vt selle kohta 29. aprilli 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-468/01 P–C-472/01 P: Procter & Gamble vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-5141, punkt 32; 8. mai 2008. aasta otsus kohtuasjas C-304/06 P: Eurohypo vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2008, lk I-3297, punkt 66, ja 12. juuli 2012. aasta otsus kohtuasjas C-311/11 P: Smart Technologies vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 23).
23. Selline registreeritud kaubamärgi eristusvõime võib tekkida nii registreeritud kaubamärgi koostisosa selle kaubamärgi osana kasutamise tagajärjel kui ka eraldi kaubamärgi kasutamisest koos registreeritud kaubamärgiga. Mõlemal juhul on piisav, kui kasutamise tagajärjel tajub sihtrühm, et asjaomane

kaup on pärit kindlalt ettevõtjalt (vt analoogia alusel 7. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas C-353/03: Nestlé, EKL 2005, lk I-6135, punkt 30).

24. Sellest järeldub, et tekstita logo kujutava kaubamärgi kasutamist koos selle peale paigutatud sõnalise tähisega „Specsavers” – isegi kui lõppastmes selline kasutamine kujutab endast kasutamist registreeritud kaubamärgi osana või koos sellega – võib lugeda tekstita logo kujutava kaubamärgi kui sellise tegelikuks kasutamiseks, juhul kui see kaubamärk registreeritud kujul – see tähendab ilma, et osa sellest oleks varjatud selle peale paigutatud sõnalise tähisega „Specsavers” – viitab sellisel kujul alati kontserni Specsavers neile kaupadele, mis on registreeringuga hõlmatud; selle asjaolu paikapidavust peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.
25. Seda järeldust ei mõjuta asjaolu, et sõnaline tähis „Specsavers” ning tekstita logo kujutava kaubamärgi ja selle peale paigutatud sõnalise tähise „Specsavers” kombinatsioon on samuti mõlemad registreeritud ühenduse kaubamärgina.
26. Nimelt on Euroopa Kohus juba varem otsustanud, et kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 tähenduses võib olla täidetud, kui kaubamärki kasutatakse üksnes teises mitmeosalises kaubamärgis või kui seda kasutatakse üksnes koos teise kaubamärgiga ja lisaks on mõlemad kaubamärgid kombinatsioonina omakorda kaubamärgina registreeritud, tingimusel et kaubamärki tajutakse endiselt asjaomase kauba päritolu tähisena (vt selle kohta 18. aprilli 2013. aasta otsus kohtuasjas C-12/12: Colloseum Holding, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punktid 35 ja 36).
27. Lisaks sellele on Euroopa Kohus määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punktile a sisuliselt vastava 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 10 lõike 2 punkti a kohta otsustanud, et registreeritud kaubamärgi omanik võib selle sätte tähenduses kasutamise tõendamiseks tugineda kaubamärgi kasutamisele kujul, mis erineb kaubamärgi registreeritud kujust, ilma et nende kahe kuju vahelised erinevused muudaksid kaubamärgi eristusvõimet, ja hoolimata asjaolust, et nimetatud erinev kuju on omakorda kaubamärgina registreeritud (25. oktoobri 2012. aasta otsus kohtuasjas C-553/11: Rintisch, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 30).
28. Euroopa Kohut direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 2 punkti a nii tõlgendama ajendanud argumendid on *mutatis mutandis* ülekantavad määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkti a kontekstile.

29. Seda tõlgendust toetab eriti määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkti a eesmärk, millega soovitakse ilma kaubanduses kasutatava kuju ja registreeritud kuju vahelist ranget vastavust nõudmata võimaldada kaubamärgiomanikul tähist kaubanduslikul kasutamisel varieerida viisil, mis võimaldab asjaomaste kaupade ja teenuste turustamisel ja reklaamimisel tekkivate vajadustega paremini kohanduda, muutmata seejuures kaubamärgi eristusvõimet. Selle eesmärgi saavutamise ei oleks aga kindel siis, kui registreeritud kaubamärgi kasutamise tuvastamiseks seatakse lisatingimus, mille kohaselt erinev kasutuskuju ei tohi omakorda olla kaubamärgina registreeritud (vt analoogia alusel eespool viidatud kohtuotsus Rintisch, punktid 21 ja 22).
30. Lisaks kõigele on määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkti a selline tõlgendus kooskõlas Pariisi konventsiooni artikli 5 lõigu C lõikega 2, kuna miski selles sättes ei anna mõista, et tähise kaubamärgina registreerimise tulemusel ei saa sellele tugineda teise registreeritud kaubamärgi kasutamise tõendamiseks, millest see tähis erineb vaid viisil, mis ei muuda viimati nimetatud kaubamärgi eristusvõimet (vt eespool viidatud kohtuotsus Rintisch, punkt 23).
31. Kõiki eeltoodud kaalutlusi arvestades tuleb esimesele kolmele küsimusele vastata, et määruse nr 207/2009 artikli 15 lõiget 1 ja artikli 51 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et „tegeliku kasutamise” tingimus nende sätete tähenduses võib olla täidetud, kui ühenduse kujutismärki kasutatakse ainult koos selle peale paigutatud ühenduse sõnamärgiga, kusjuures see kombinatsioon on omakorda registreeritud ühenduse kaubamärgina, tingimusel et erinevused selle kaubamärgi kasutuskuju ja registreeritud kuju vahel ei muuda asjaomase kaubamärgi eristusvõimet selle registreeritud kujul.

Neljäs küsimus

32. Neljanda küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada saada, kas määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et kui ühenduse kaubamärk ei ole registreeritud värvilisena, kuid omanik on seda laialdaselt kasutanud mingis kindlas värvitoonis või värvikombinatsioonis, nii et üldsuse oluline osa seostab seda kaubamärki selle värvi või värvikombinatsiooniga, siis nende sätete tähenduses segiajamise tõenäosuse või ärakasutamise igakülgisel hindamisel on oluline värv või värvikombinatsioon, mida kolmas isik kasutab asjaomast kaubamärki väidetavalt rikkuva tähise kujutamisel.

33. Kontsern Specsavers ja komisjon teevad ettepaneku vastata sellele küsimusele jaatavalt, samas kui Ühendkuningriigi valitsus on vastupidisel seisukohal, et küsimusele tuleb vastata eitavalt.
34. Mis esiteks puutub segiajamise tõenäosusesse määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti b tähenduses, siis olgu meenutatud, et väljakujunenud kohutpraktika kohaselt tuleb avalikkuse seisukohalt segiajamise tõenäosust hinnata igakülgsest, võttes arvesse juhtumi kõiki tähtsust omavaid asjaolusid (vt eelkõige 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, lk I-6191, punkt 22; 6. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-120/04: Medion, EKL 2005, lk I-8551, punkt 27, ja 12. juuni 2007. aasta otsus kohtuasjas C-334/05: Siseturu Ühtlustamise Amet vs. Shaker, EKL 2007, lk I-4529, punkt 34).
35. Euroopa Kohus on järjepidevalt otsustanud, et segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine kõnealuste kaubamärkide visuaalse, kõlalise või kontseptuaalse sarnasuse osas peab põhinema kaubamärkidest jääval tervikmuljel, arvestades eelkõige nende kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid osi. Segiajamise tõenäosuse igakülgsest hindamisest on otsustav roll sellel, kuidas asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub. Keskmise tarbija tajub kaubamärki tervikuna ega uuri selle eri detaile (vt eelkõige eespool viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 23; kohtuotsus Medion, punkt 28, ja kohtuotsus Siseturu Ühtlustamise Amet vs. Shaker, punkt 35).
36. Lisaks tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, et segiajamise tõenäosus on seda suurem, mida eristusvõimelisem kaubamärk on. Nii on kaubamärkidel, mis on tulenevalt kas nende olemusest või nende tuntusest turul eriti eristusvõimelised, palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mis on vähem eristusvõimelised (29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507, punkt 18).
37. Vähemalt siis, kui tegemist on kaubamärgiga, mis ei ole registreeritud konkreetsetes värvitoonis või tunnusega, vaid must-valgena, mõjutab värv või värvikombinatsioon, milles seda kaubamärki hiljem kasutatakse, seda, kuidas asjaomaste kaupade keskmine tarbija seda kaubamärki tajub, ja võib seega suurendada varasema kaubamärgi ja seda väidetavalt rikkuva tähise segiajamise tõenäosust või suurendada nende omavahel seostamise võimalust.
38. Neil tingimustel ei ole loogiline asuda seisukohale, et asjaoluga, et kolmas isik kasutab varasemat ühenduse kaubamärki väidetavalt rikkuva tähise kujutamisel värvi või värvikombinatsiooni, mida oluline osa üldsusest on hakanud seostama selle varasema kaubamärgiga selle tõttu, et kõnealuse kaubamärgi omanik on seda kasutanud asjaomasel värvitoonis või värvikombi-

natsioonis, ei saa arvestada igakülgsel hindamisel üksnes selle tõttu, et see varasem kaubamärk on registreeritud must-valgena.

39. Mis teiseks puutub sellesse, kas tegemist on varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamiseга määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti c tähenduses, siis tuleb ka seda hinnata igakülgselt, võttes arvesse kõiki antud juhtumi asjaolusid, muu hulgas eelkõige kaubamärgi maine tugevust, eristusvõime suurust, vastandatud kaubamärkide sarnasust ning asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasuse laadi ja määra. Mis puutub maine tugevusse ja eristusvõime määra, siis on Euroopa Kohus samuti sedastanud, et mida eristusvõimelisem ja mainekam kaubamärk on, seda lihtsam on mõõnda, et sellele on tekitatud kahju (vt 18. juuni 2009. aasta otsus kohtuasjas C-487/07: L'Oréal jt, EKL 2009, lk I-5185, punkt 44).
40. Sellega seoses nähtub eelotsusetaotlusest, et kontserni Specsavers kaubamärkide ja Asda tähiste vaheline sarnasus on tahtlikult tekitatud, et luua üldsuse jaoks seos nende kahe märgi vahel. See, et Asda kasutab kontserniга Specsavers sarnast värvitooni, et saada kasu viimati nimetatu kaubamärkide eristusvõime ja maine arvelt, on tegur, mida tuleb arvesse võtta, hinnates seda, kas on võimalik tuvastada kaubamärgi eristusvõime ja maine ärakasutamist (vt analoogia alusel eespool viidatud kohtuotsus L'Oréal jt, punkt 48).
41. Eeltoodut arvestades tuleb neljandale küsimusele vastata, et määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et kui ühenduse kaubamärk ei ole registreeritud värvilisena, kuid omanik on seda laialdaselt kasutanud mingis kindlas värvitoonis või värvikombinatsioonis, nii et üldsuse oluline osa seostab seda kaubamärki selle värvi või värvikombinatsiooniga, siis selle sätte tähenduses segiajamise tõenäosuse või ärakasutamise igakülgsel hindamisel on oluline värv või värvikombinatsioon, mida kolmas isik kasutab asjaomast kaubamärki väidetavalt rikkuva tähise kujutamisel.

Viies küsimus

42. Viienda küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada saada, kas määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et igakülgsel hindamise ühe osana on oluline, et üldsuse oluline osa seostab registreeritud kaubamärki väidetavalt rikkuvat tähist kasutavat kolmandat isikut ennast teatava värvi või värvikombinatsiooniga, mida viimane selle tähise kujutamisel kasutab?"
43. Kontsern Specsavers teeb ettepaneku vastata sellele küsimusele jaatavalt, komisjon aga leiab, et selle asjaoluga võib arvestada üksnes määruse

nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punktile c vastava tungiva põhjuse kohta hinnangu andmisel. Kuna Ühendkuningriik tegi ettepaneku vastata neljandale küsimusele eitavalt, siis leiab ta, et viiendale küsimusele ei ole vaja vastata.

44. Sellega seoses tuleb märkida, et nagu on meenutatud käesoleva otsuse punktides 34 ja 39, tuleb nii segiajamise tõenäosust määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkti b kui ka ärakasutamist selle määruse artikli 9 lõike 1 punkti c tähenduses hinnata igakülgselt, võttes arvesse kõiki juhtumisi tähtsust oma-void asjaolusid.
45. Peale selle tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, et hinnangu andmisel tuleb arvesse võtta kaubamärgiga väidetavalt sarnase tähise kasutamise täpset konteksti (vt seoses direktiivi 89/104 artikli 5 lõikega 1 12. juuni 2008. aasta otsus kohtuasjas C-533/06: O2 Holdings ja O2 (UK), EKL 2008, lk I-4231, punkt 64).
46. Neil tingimustel tuleb teha järeldus, et see, kui üldsuse oluline osa seostab registreeritud kaubamärki väidetavalt rikkuvat tähist kasutavat kolmandat isikut ennast teatava värvi või värvikombinatsiooniga, mida viimane selle tähise kujutamisel kasutab, on üks asjaoludest, millel võib olla teatav tähtsus määruse nr 207/200 artikli 9 lõike 1 punktide b või c tähenduses segiajamise tõenäosuse ning ärakasutamise esinemise kontrollimisel.
47. Esiteks ei saa välistada, et see asjaolu võib mõjutada seda, kuidas üldsus asjaomaseid tähiseid tajub, ja seega seda, kas nende tähiste puhul esineb segiajamise tõenäosus nimetatud määruse artikli 9 lõike 1 punkti b tähenduses.
48. Seega võib põhikohtuasja puhul see, et Asdat ennast seostatakse rohelise värviga, mida ta kasutab väidetavalt kontserni Specsavers kaubamärke rikkuvate tähiste jaoks, tingida nende tähiste ja kontserni Specsavers kaubamärkide segiajamise tõenäosuse ja seostamise võimaluse vähenemise, kuna asjaomane üldsus võib nende tähiste rohelist värvi tajuda Asda rohelise värvina. Selle asjaolu paikapidavust peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus.
49. Teiseks võib see, kui üldsuse oluline osa seostab registreeritud kaubamärki väidetavalt rikkuvat tähist kasutavat kolmandat isikut ennast teatava värvi või värvikombinatsiooniga, mida viimane selle tähise kujutamisel kasutab, olla asjakohane tegur otsustamiseks, kas seda tähist kasutatakse tungiva põhjusega määruse nr 207/200 artikli 9 lõike 1 punkti c tähenduses, nagu komisjon on Euroopa Kohtule esitatud märkustes tõdenud.

50. Seega tuleb viiendale küsimusele vastata, et määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et selle sätte tähenduses segiajamise tõenäosuse ja ärakasutamise igakülgsel hindamisel on asjakohaseks teguriks see asjaolu, et üldsuse oluline osa seostab registreeritud kaubamärki väidetavalt rikkuvat tähist kasutavat kolmandat isikut ennast teatava värvi või värvikombinatsiooniga, mida viimane selle tähise kujutamisel kasutab.

Kohtukulud

51. Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus pooleli oleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamiseга seotud kulud, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (kolmas koda) otsustab:

1. Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 15 lõiget 1 ja artikli 51 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et „tegeliku kasutamise” tingimus nende sätete tähenduses võib olla täidetud, kui ühenduse kujutismärki kasutatakse ainult koos selle peale paigutatud ühenduse sõnamärgiga, kusjuures see kombinatsioon on omakorda registreeritud ühenduse kaubamärgina, tingimusel et erinevused selle kaubamärgi kasutuskuju ja registreeritud kuju vahel ei muuda asjaomase kaubamärgi eristusvõimet selle registreeritud kujul.
2. Määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et ühenduse kaubamärk ei ole registreeritud värvilisena, kuid kui omanik on seda laialdaselt kasutanud mingis kindlas värvitoonis või värvikombinatsioonis, nii et üldsuse oluline osa seostab seda kaubamärki selle värvi või värvikombinatsiooniga, siis selle sätte tähenduses segiajamise tõenäosuse või ärakasutamise igakülgsel hindamisel on oluline värv või värvikombinatsioon, mida kolmas isik kasutab asjaomast kaubamärki väidetavalt rikkuva tähise kujutamisel.
3. Määruse nr 207/2009 artikli 9 lõike 1 punkte b ja c tuleb tõlgendada nii, et selle sätte tähenduses segiajamise tõenäosuse ja ärakasutamise igakülgsel hindamisel on asjakohaseks teguriks see asjaolu, et üldsuse oluline osa seostab registreeritud kaubamärki väidetavalt rikkuvat tähist kasutavat kolmandat isikut ennast teatava

värvi või värvikombinatsiooniga, mida viimane selle tähise kujutamisel kasutab.

Allkirjad

EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda)

25. oktoober 2012*

Kaubamärgid – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artikli 10 lõige 1 ja lõike 2 punkt a – Tegelik kasutamine – Kasutamine kujul, mis on omakorda registreeritud kaubamärgina ja mis erineb selliste elementide poolest, mis ei muuda kaubamärgi eristusvõimet – Kohtuotsuse ajaline kehtivus

Kohtuasjas C-553/11,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Bundesgerichtshofi (Saksamaa) 17. augusti 2011. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 2. novembril 2011, menetluses

Bernhard Rintisch

versus

Klaus Eder,

EUROOPA KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: kohtunik R. Silva de Lapuerta kolmanda koja esimehe ülesannetes, kohtunikud K. Lenaerts (ettekandja), E. Juhász, T. von Danwitz ja D. Šváby,

kohtujurist: V. Trstenjak,

kohtusekretär: A. Calot Escobar,

arvestades kirjalikku menetlust,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

- K. Eder, esindaja: *Rechtsanwalt* M. Douglas,
- Saksamaa valitsus, esindajad: T. Henze ja J. Kemper,
- Euroopa Komisjon, esindaja: F. Bulst,

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

on teinud järgmise

otsuse.

* Kohtumenetluse keel: saksa

1. Eelotsusetaotlus käsitleb seda, kuidas tõlgendada nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 10 lõiget 1 ja lõike 2 punkti a.
2. Taotlus esitati kohtuvaidluses, mille pooled on B. Rintisch ja K. Eder, seoses teatava kaubamärgi tegeliku kasutamisega kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda kaubamärgi eristusvõimet, kusjuures kasutatav kuju on omakorda kaubamärgina registreeritud.

Õiguslik raamistik

Rahvusvaheline õigus

3. 20. märtsil 1883. aastal Pariisis allkirjastatud, viimati 14. juulil 1967 Stockholmis läbi vaadatud ning 28. septembril 1979 muudetud tööstusomandi kaitse konventsiooni (Recueil des traités des Nations unies, osa 828, nr 11851, lk 305, edaspidi „Pariisi konventsioon”) artikli 5C lõige 2 sätestab:

„Kui omanik kasutab kaubamärki niisugusel kujul, mis erineb ühes liidu[, mis koosneb kõigist riikidest, kelle suhtes Pariisi konventsioon on kohaldatav,] liikmesriigis registreeritust üksikosade poolest, muutmata kaubamärgi eristusvõimet, ei too selline kasutamine kaasa registreerimise kehtetuks tunnistamist ega kitsenda kaubamärgile võimaldatud kaitset.”

Liidu õigus

4. Direktiivi 89/104 põhjendus 12 on sõnastatud järgmiselt:

„Arvestades et tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon on siduv kõigi ühenduse liikmesriikide jaoks; on oluline, et käesoleva direktiivi sätted oleksid Pariisi konventsiooni sätetega täielikus kooskõlas; käesoleva direktiivi sätted ei piira liikmesriikide kohustusi, mis tulenevad nimetatud konventsioonist; vajaduse korral kohaldatakse [ELTL] artikli [267] teist lõiku”.

5. Direktiivi 89/104 artikli 10 „Kaubamärkide kasutamine” lõige 1 ja lõike 2 punkt a, mida muutmata kujul korratakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 299, lk 25) artiklis 10, kusjuures muudetud on üksnes selle artikli lõigete numeratsiooni, sätestavad:

„1. Kui omanik ei ole viie aasta jooksul pärast registreerimismenetluse lõpetamise kuupäeva liikmesriigis kaubamärki tegelikult kasutusele võtnud kau-

pade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui selle kasutamine on olnud katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes käesoleva direktiiviga ettenähtud sanktsioone, välja arvatud juhud, kui kasutamata jätmine on põhjendatud.

2. Lõike 1 tähenduses käsitatakse kasutamisenähtud ka järgmist:

- a) kaubamärgi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda märki [eristusvõimet]”.

[täpsustatud tõlge]

Saksa õigus

6. 25. oktoobri 1994. aasta kaubamärkide ja muude eristavate tähistega kaitse seadus (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, BGBl. 1994 I, lk 3082, edaspidi „kaubamärgiseadus”) § 26 lõike 3 sätestab:
„Registreeritud kaubamärgi kasutamiseks tuleb pidada ka kaubamärgi kasutamist kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda kaubamärgi eristusvõimet. Esimest lauset tuleb kohaldada ka siis, kui kaubamärk on omakorda registreeritud sellisel kujul, nagu seda kasutatakse.”

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

7. Põhikohtuasjas kassatsioonkaebuse esitajale B. Rintischile kuuluvad sõnamärk PROTIPLUS, mis on registreeritud 20. mail 1996 numbriga 39549559.8 all, sõnamärk PROTI, mis on registreeritud 3. märtsil 1997 numbriga 39702429 all, ning sõna- ja kujutismärk Proti Power, mis on registreeritud 5. märtsil 1997 numbriga 39608644.6. all. Nimetatud siseriiklikud kaubamärkid on registreeritud valgutoodete jaoks.
8. Põhikohtuasja vastustajale kassatsioonimenetluses, K. Ederile, kuulub hilisem sõnamärk Protifit, mis on 11. veebruaril 2003 numbriga 30247818 all registreeritud toidulisandite, vitamiinipreparaatide ja dieettoitude jaoks.
9. B. Rintisch esitas hagiavalduse, milles palus oma varasematele kaubamärgiõigustele tuginedes esiteks kohustada K. Ederit andma nõusoleku kaubamärgi Protifit registreeringu kustutamiseks ja teiseks keelata selle kaubamärgi kasutamine. Nende nõuete osas tugines ta peamiselt kaubamärgile PROTI ning teise võimalusena kaubamärkidele PROTIPLUS ja Proti Power. Ta palus mõista vastustajalt välja ka hüvitise kahju eest, mida ta väidetavalt on kandnud.

10. K. Eder esitas vastuväite, et B. Rintisch ei ole kaubamärki PROTI kasutanud. Viimane väitis vastu, et oli tähiseid „PROTIPLUS” ja „Proti Power” kasutades seda kaubamärki kasutanud. Esimeses kohtuastmes lükati B. Rintischi väited tagasi põhjendusel, et kaubamärgi „Protifit” vastu ei saa tugineda kaubamärgist PROTI tulenevatele õigustele. Apellatsioonimenetluses jättis Oberlandesgericht Köln jõusse otsuse, millega B. Rintischi väited tagasi lükati.
11. B. Rintisch esitas Bundesgerichtshofile kassatsioonkaebuse ning see kohus märgib kõigepealt, et vastavalt Saksa menetlusõiguse normidele tuleb menetluse praeguses staadiumis pidada tuvastatuks asjaolu, et hoolimata erinevustest, mis tähistel „PROTIPLUS” ja „Proti Power” võrreldes kaubamärgiga PROTI on, ei muuda need tähised selle kaubamärgi eristusvõimet ning seda, et appellatsioonkaebuse esitaja on kaubamärke PROTIPLUS ja Proti Power enne kaubamärgi Protifit registreeringu avaldamist tegelikult kasutanud. Nii lähtub eelotsusetaotluse esitanud kohus eeldusest, et kaubamärki PROTI on kaubamärgiseaduse § 26 lõike 3 tähenduses tegelikult kasutatud.
12. Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib siiski teada, kas – ja kui, siis, mis tingimustel – on kaubamärgiseaduse § 26 lõike 3 teine lause direktiivi 89/104 artikli 10 lõikega 1 ja lõike 2 punktiga a kooskõlas.
13. Neil tingimustel otsustas Bundesgerichtshof kohtumenetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:
 - „1. Kas direktiivi [89/104] artikli 10 lõike 1 ja lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et nimetatud sätetega on põhimõtteliselt vastuolus siseriikliku õiguse norm, mille kohaselt tuleb kaubamärgi (kaubamärk 1) kasutamisest lähtuda ka siis, kui omanik kasutab kaubamärki (kaubamärk 1) kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda kaubamärgi (kaubamärk 1) eristusvõimet, ja kui kaubamärk on sellisel kujul, nagu seda kasutatakse, omakorda registreeritud (kaubamärk 2)?
 2. Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, siis:

kas esimeses küsimuses viidatud siseriiklik õigusnorm on direktiiviga [89/104] kooskõlas, kui asjaomast õigusnormi tõlgendatakse kitsalt nii, et seda ei tule kohaldada kaubamärgi (kaubamärk 1) suhtes, mis on registreeritud kantud üksnes eesmärgiga tagada või laiendada kaitset, mille annab teine registreeritud kaubamärk (kaubamärk 2), mis on registreeritud sellisel kujul, nagu seda kasutatakse?

3. Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt või teisele küsimusele eitavalt, siis:

- a) kas registreeritud kaubamärgi (kaubamärk 1) kasutamist direktiivi [89/104] artikli 10 lõike 1 ja lõike 2 punkti a tähenduses ei esine:
 - kui kaubamärgi omanik kasutab tähist kujul, mis erineb registreeritud kaubamärgi (kaubamärk 1) ja sama omaniku teise kaubamärgi (kaubamärk 2) kujust ainult selliste elementide poolest, mis ei muuda kaubamärkide (kaubamärk 1 ja kaubamärk 2) eristusvõimet;
 - kui kaubamärgi omanik kasutab tähist kahel erineval kujul, millest kumbki ei vasta registreeritud kaubamärgile (kaubamärk 1), kuid millest ühe kuju (kuju 1) langeb kokku omaniku teatava teise registreeritud kaubamärgi (kaubamärk 2) kujuga, ja teine kuju, mida omanik kasutab (kuju 2), erineb mõlema registreeritud kaubamärgi kujust ainult selliste elementide poolest, mis ei muuda kaubamärkide (kaubamärk 1 ja kaubamärk 2) eristusvõimet, ning kui kõnealuse kuju (kuju 2) sarnasus omaniku teise registreeritud kaubamärgiga (kaubamärk 2) on suurem;
- b) kas liikmesriigi kohus võib kohaldada direktiivi sättega (käesolevas asjas direktiivi [89/104] artikli 10 lõige 1 ja lõike 2 punkt a) vastuolus olevat siseriiklikku õigusnormi (käesolevas asjas kaubamärgiseaduse § 26 lõike 3 teine lause) asjaolude suhtes, mis leidsid aset enne, kui Euroopa Kohus tegi otsuse, millest leiab esimest korda pidepunkte siseriikliku õigusnormi vastuolu kohta direktiiviga 89/104 (käesoleval juhul 13. septembri 2007. aasta otsus kohtuasjas C-234/06 P: *Il Ponte Finanziaria vs. Siseturu Ühtlustamise Amet* [...], EKL 2007, lk I-7333), kui see siseriiklik kohus hindab kohtumenetluse poole õiguspärasest ootust põhiseadusega tagatud õiguste säilitamiseks olulisemaks kui huvi direktiivi sätte ülevõtmiseks?”

Eelotsuse küsimused

Vastuvõetavus

14. K. Eder väidab, et eelotsusetaotlus on vastuvõetamatu, kuna see on, niivõrd kui Oberlandesgericht Köln on asjaomased faktilised ja õiguslikud asjaolud

vastava menetluse käigus tuvastanud, põhikohtuasja lahendi suhtes ebaoluline.

15. Sellega seoses tuleb esmalt meenutada, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on ELTL artikli 267 järgses menetluses, mis põhineb selgel siseriiklike kohtute ja Euroopa Kohtu ülesannete eristamisel, kohtuasja faktiliste asjaolude hindamine vaid siseriikliku kohtu pädevuses. Üksnes asja menetleva ja selle lahendamise eest vastutava siseriikliku kohtu on kohtuasja üksikasju arvesse võttes õigus hinnata eelotsuse vajalikkust asjas otsuse langetamiseks ning Euroopa Kohtule esitatavate küsimuste asjakohasust. Kui esitatud küsimused puudutavad liidu õiguse tõlgendamist, peab Euroopa Kohus põhimõtteliselt otsuse tegema (12. aprilli 2005. aasta otsus kohtuasjas C-145/03: Keller, EKL 2005, lk I-2529, punkt 33; 18. juuli 2007. aasta otsus kohtuasjas C-119/05: Lucchini, EKL 2007, lk I-6199, punkt 43, ning 11. septembri 2008. aasta otsus kohtuasjas C-11/07: Eckelkamp jt, EKL 2008, lk I-6845, punktid 27 ja 32).
16. Seega saab Euroopa Kohus siseriikliku kohtu esitatud eelotsusetaotluse lahendamisest keelduda vaid siis, kui on ilmne, et taotletud liidu õiguse tõlgendusel ei ole mingit seost põhikohtuasja faktiliste asjaolude või esemega, või ka juhul, kui probleem on oletuslik või kui Euroopa Kohtule ei ole teada talle esitatud küsimustele tarviliku vastuse andmiseks vajalikud faktilised või õiguslikud asjaolud (14. juuni 2012. aasta otsus kohtuasjas C-618/10: Banco Español de Crédito, punkt 77 ja seal viidatud kohtupraktika).
17. Tuleb nentida, et käesoleval juhul sellise olukorraga tegemist ei ole. Direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 1 ja lõike 2 punkti a taotletud tõlgendus võib avaldada mõju põhikohtuasjas kohaldatavale õiguslikule raamistikule ja nii ka põhikohtuasja lahendile. Seega tuleb eelotsusetaotlus tunnistada vastuvõetavaks.

Esimene küsimus ja kolmanda küsimuse punkt a

18. Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib esimese küsimuse ja kolmanda küsimuse punktiga a, mida tuleb uurida koos, sisuliselt teada, kas direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus võimalus, et registreeritud kaubamärgi omanik võib selle sätte tähenduses kasutamise tõendamiseks tugineda kaubamärgi kasutamisele kujul, mis erineb kaubamärgi registreeritud kujust, ilma et nende kahe kuju vahelised erinevused muudaksid kaubamärgi eristusvõimet, ja hoolimata asjaolust, et nimetatud erinev kuju on omakorda kaubamärgina registreeritud.
19. Selles osas tuleb ühelt poolt meenutada, et kaubamärgi eristusvõime direktiivi 89/104 sätete mõttes tähendab seda, et kaubamärk võimaldab identifit-

seerida kauba, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse, konkreetset ettevõtjalt pärinevana ja seega eristada seda kaupa teiste ettevõtjate kaubast (vt analoogia alusel 29. aprilli 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-468/01 P–C-472/01 P: Procter & Gamble vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-5141, punkt 32; 21. oktoobri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-64/02 P: Siseturu Ühtlustamise Amet vs. Erpo Möbelwerk, EKL 2004, lk I-10031, punkt 42; 8. mai 2008. aasta otsus kohtuasjas C-304/06 P: Eurohypo vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2008, lk I-3297, punkt 66, ja 12. juuli 2012. aasta otsus kohtuasjas C-311/11 P: Smart Technologies vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 23).

20. Teiselt poolt tuleb märkida, et direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 2 punkti a sõnastuse põhjal ei ole asjaomase erineva kasutuskuju omakorda kaubamärgina registreerimine keelatud. Ainus selles sättes nimetatud tingimus näeb ette, et kasutatud kuju tohib erineda registreeritud kujust üksnes selliste elementide poolest, mis ei muuda kaubamärgi eristusvõimet.
21. Mis puutub direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 2 punkti a eesmärki, siis tuleb märkida, et selle sättega soovitakse ilma kaubanduses kasutatava kuju ja registreeritud kuju vahelist ranget vastavust nõudmata võimaldada kaubamärgiomanikul tähist kaubanduslikul kasutamisel varieerida viisil, mis võimaldab asjaomaste kaupade ja teenuste turustamisel ja reklaamimisel tekkivate vajadustega paremini kohanduda, muutmata seejuures kaubamärgi eristusvõimet.
22. Selle eesmärgi saavutamise ei oleks aga kindel siis, kui registreeritud kaubamärgi kasutamise tuvastamiseks seatakse lisatingimus, mille kohaselt erinev kasutuskuju ei tohi omakorda olla kaubamärgina registreeritud. Kaubamärgi uute kujude registreerimine võimaldab nimelt vajaduse korral ette aimata võimalikke muudatusi kaubamärgi kuvandis ja kohandada nii paremini muutuva turuolukorraga.
23. Lisaks tuleneb direktiivi 89/104 põhjendusest 12, et on oluline, et asjaomase direktiivi sätted peavad olema „Pariisi konventsiooni sätetega täielikus kooskõlas”. Seetõttu tuleb kõnealuse direktiivi artikli 10 lõike 2 punkti a tõlgendada kooskõlas nimetatud konventsiooni artikli 5C lõikega 2. Viimati nimetatud sättes ei anna aga miski mõista, et tähise kaubamärgina registreerimine tulemusel ei saa sellele tugineda teise registreeritud kaubamärgi kasutamise tõendamiseks, millest see tähis erineb vaid viisil, mis ei muuda viimati nimetatud kaubamärgi eristusvõimet.
24. Sellest tuleneb, et registreeritud kaubamärgi teatava kasutuskuju registreerimine kaubamärgina, kusjuures see kasutuskuju erineb registreeritud kau-

bamärgi kujust viisil, mis ei muuda nimetatud kaubamärgi eristusvõimet, ei takista direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 2 punkti a kohaldamist.

25. Selline tõlgendus ei ole vastuolus eelotsusetaotluses osutatud, eespool nimetatud kohtuotsusest *Il Ponte Finanziaria vs. Siseturu Ühtlustamise Amet* ning eelõige selle punktist 86 tuleneva tõlgendusega.
26. Selle kohtuotsuse aluseks olevas asjas oli Euroopa Kohtu lahendada vaidlus, milles menetluspool tugines taotletava kaubamärgiga segiajamise tõenäosuse hindamisel sarnaste kaubamärkide „perekonna” või „seeria” kaitsele. See kohtuvaidlus puudutas nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994 L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) artikli 15 lõike 2 punkti a kohaldamist, mis selle vaidluse asjaolude asetleidmise ajal vastas direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 2 punktile a, kuivõrd nende sätete sõnastus on sisuliselt sama.
27. Pärast seda, kui Euroopa Kohus oli eespool nimetatud kohtuotsuse *Il Ponte Finanziaria vs. Siseturu Ühtlustamise Amet* punktis 63 täpsustanud, et kaubamärkide „perekonna” või „seeria” olemasolu korral tuleneb segiajamise tõenäosus täpsemalt asjaolust, et tarbija võib eksida taotletava kaubamärgiga hõlmatud kaupade või teenuste päritolu või algupära osas ning arvata valesti, et kaubamärk kuulub sellesse kaubamärkide perekonda või seeriasse, leidis Euroopa Kohus, et kaubamärkide „perekonna” või „seeria” olemasolu tõendamiseks tuleb tõendada „perekonna” või „seeria” moodustamiseks piisava hulga kaubamärkide kasutamist.
28. Euroopa Kohus sedastas eespool nimetatud kohtuotsuse *Il Ponte Finanziaria vs. Siseturu Ühtlustamise Amet* punktis 64 seejärel, et juhul, kui ei kasutata „perekonna” või „seeria” moodustamiseks piisavat hulka kaubamärke, ei saa tarbijalt oodata, et ta tuvastaks kõnealuses kaubamärkide perekonnas või seerias ühise osa ja/või seostaks selle perekonna või seeriaga mõnda teist kaubamärki, mis sisaldab sama ühist osa. Niisiis peavad selleks, et oleks olemas tõenäosus, et avalikkus eksib taotletava kaubamärgi „perekonda” või „seeriasse” kuulumise osas, sellesse „perekonda” või „seeriasse” kuuluvad muud kaubamärgid turul esinema.
29. Euroopa Kohtu eespool nimetatud kohtuotsuse *Il Ponte Finanziaria vs. Siseturu Ühtlustamise Amet* punktis 86 esitatud sedastusest, et määruse nr 40/94 artikli 15 lõike 2 punkt a ja seetõttu direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 2 punkt a ei võimalda laiendada teatava registreeritud kaubamärgi kasutamise kohta esitatud tõendi põhjal selle kaubamärgi kaitset muule registreeritud kaubamärgile, mille kasutamist ei ole tõendatud, sel põhjusel, et viimane on vaid esimesest vähe erinev variatsioon, tuleb käsitada asjaomases eriomases

kaubamärkide „perekonna” või „seeria” väidetava olemasolu kontekstis. Teatava kaubamärgi kasutamisele ei saa tugineda muu kaubamärgi kasutamise tõendamiseks, kui eesmärk on tõendada kaubamärgi „perekonna” moodustamiseks piisava hulga kaubamärkide kasutamist.

30. Arvestades kõiki eespool nimetatud kaalutlusi, tuleb esimesele küsimusele ja kolmanda küsimuse punktile a vastata, et direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus see, et registreeritud kaubamärgi omanik võib selle sätte tähenduses kasutamise tõendamiseks tugineda selle kaubamärgi kasutamisele kujul, mis erineb kaubamärgi registreeritud kujust, ilma et nende kahe kuju vahelised erinevused muudaksid kaubamärgi eristusvõimet, ja hoolimata asjaolust, et nimetatud erinev kuju on omakorda kaubamärgina registreeritud.

Teine küsimus

31. Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib teise küsimusega sisuliselt teada, kas direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus nimetatud artikli 10 lõike 2 punkti a siseriiklikusse õigusesse ülevõtva siseriikliku sätte selline tõlgendus, mille kohaselt nimetatud sätte ei ole kohaldatav „kaitsvale” kaubamärgile, mille registreerimise ainus eesmärk on tagada teise registreeritud ja registreeritud kujul kasutatava kaubamärgi kaitse või laiendada selle kaitse ulatust.
32. Selles osas tuleb märkida, et miski ei takista direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 2 punkti a tõlgendamast viisil, mis välistab selle sätte kohaldamise eelmises punktis osutatud olukorrale. Kaubamärgi registreerimise aluseks olev subjektiivne kavatsus ei ole selle sätte kohaldamisel asjakohane ning seetõttu puudub „kaitsva” kaubamärgi mõistel, millele see sätte ei ole kohaldatav, direktiivist 89/104 ega muudest liidu õiguse sätetest tulenev alus.
33. Eeltoodu põhjal tuleb direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 2 punkti a tõlgendada nii, et sellega on vastuolus nimetatud artikli 10 lõike 2 punkti a siseriiklikusse õigusesse ülevõtva siseriikliku sätte selline tõlgendus, mille kohaselt nimetatud sätte ei ole kohaldatav „kaitsvale” kaubamärgile, mille registreerimise ainus eesmärk on tagada teise registreeritud ja registreeritud kujul kasutatava kaubamärgi kaitse või laiendada selle kaitse ulatust.

Kolmanda küsimuse punkt b

34. Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib kolmanda küsimuse punktiga b sisuliselt teada, mis tingimustel tekitab Euroopa Kohtu otsus nagu eespool nimetatud kohtuotsus *Il Ponte Finanziaria vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet

õiguslikke tagajärgi või teatavaid tagajärgi alles selle kuulutamisele järgneva aja suhtes.

35. Eelotsusetaotluse esitanud kohus esitab kolmanda küsimuse tervikuna võimalusel, „kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt või teisele küsimusele eitavalt”. Käesoleval juhul vastab teisele küsimusele antud vastus teisele tingimusele.
36. Siiski lähtutakse kolmanda küsimuse punktis b eeldusest, et teatav siseriiklik säte, nimelt kaubamärgiseaduse § 26 lõike 3 teine lause, ja direktiivi teatav säte, käesoleval juhul direktiivi 89/104 artikli 10 lõige 1 ja lõike 2 punkt a, on omavahel vastuolus. Esimesele küsimusele, kolmanda küsimuse punktile a ning teisele küsimusele antud vastus sellist eeldust aga ei kinnita.
37. Eeltoodust tuleneb, et kolmanda küsimuse punktile b ei ole vaja vastata.

Kohtukulud

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

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (kolmas koda) otsustab:

1. **Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 10 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus see, et registreeritud kaubamärgi omanik võib selle sätte tähenduses kasutamise tõendamiseks tugineda selle kaubamärgi kasutamisele kujul, mis erineb kaubamärgi registreeritud kujust, ilma et nende kahe kaju vahelised erinevused muudaksid kaubamärgi eristusvõimet, ja hoolimata asjaolust, et nimetatud erinev kaju on omakorda kaubamärgina registreeritud.**
2. **Direktiivi 89/104 artikli 10 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus nimetatud artikli 10 lõike 2 punkti a siseriiklikusse õigusesse ülevõtva siseriikliku sätte selline tõlgendus, mille kohaselt nimetatud säte ei ole kohaldatav „kaitsvale” kaubamärgile, mille registreerimise ainus eesmärk on tagada teise registreeritud ja registreeritud kujul kasutatava kaubamärgi kaitse või laiendada selle kaitse ulatust.**

Allkirjad

Märkused ja viited

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

Käesolevas kogumikus on avaldatud järgnevad kohtulahendid:

kohtuasi C-149/11 Leno Merken BV *versus* Hagelkruis Beheer BV, 19.12.2012, (kohtulahendite kogumikus avaldamata);

kohtuasi C-416/04 P The Sunrider Corp. *versus* Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM), 11.05.2006, EKL 2006 I-04237;

kohtuasi C-495/07 Silberquelle GmbH *versus* Maselli-Strickmode GmbH, 15.01.2009, EKL 2009 I-00137;

kohtuasi C-442/07 Verein Radetzky-Orden *versus* Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“, 09.12.2008, EKL 2008 I-09223;

kohtuasi C-12/12 Colloseum Holding AG *versus* Levi Strauss & Co., 18.04.2013, (kohtulahendite kogumikus avaldamata);

kohtuasi C-252/12 Specsavers International Healthcare Ltd ja teised *versus* Asda Stores Ltd., 18.07.2013, (kohtulahendite kogumikus avaldamata);

kohtuasi C-553/11 Bernhard Rintisch *versus* Klaus Eder, 25.10.2012, avaldatud elektroonilises kohtulahendite kogumikus (Üldine kohtulahendite kogumik).

Ülalloetletud lahendid on kättesaadavad andmebaasist: Euroopa Kohus: <http://curia.europa.eu>.

