KOHTUJURISTI ETTEPANEK
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
esitatud 17. jaanuaril 2006 [1]

I. Sissejuhatus

1. Kaubamärgiõigusega ja ülejäänud intellektuaal- ja tööstusomandiõigustega antava kaitse kõige olulisem erinevus seisneb kõige tõenäolisemalt kaitse kestuses, sest see on tagatud määramata ajaks ainsal tingimusel, et seda tegelikult kasutatakse ja tasutakse registreeringu pikendamise lõivu. See tunnus ei kaitse aga turumuutuste vastu, sest see võib tihedas konkurentsis või muudel asjaoludel kaotada oma põhiotstarbe, mis on kaubamärgiomanikust ettevõtja toodete või teenuste teistest eristamise võime, näiteks seetõttu, et asjaomane avalikkus hakkab kaubamärki tajuma teistmoodi.

2. Käesoleva kohtuasja faktilised asjaolud on selliste muutuste ja nendest tingitud probleemide ilmekaks näiteks. Belgia Cour de cassation (selle riigi kõrgeim kohus) soovib teada, milline hetk tuleb tarbijate sellise taju hindamisel aluseks võtta, et kindlaks teha, kas esineb registreeritud kaubamärgi ja teise ettevõtja poolt — kes selliselt rikub kaubamärki — samal turul kasutusele võetud tähise segiajamise tõenäosus. Küsimus ei ole vähetähtis, sest kui õigus sellele mittemateriaalsele hüvele nõrgeneb, on vastusel vastupidised tagajärjed olenevalt hetkest, mida peetakse kohtu poolt kõnesoleva tõenäosuse hindamise seisukohast sobivaks.

3. Piisab sellest, kui vaadata tänaval, kui palju inimesi kannab iga päev teksaseid, et ette kujutada selle rõivaeseme majanduslikku tähtsust kaubanduses [2] ja seega Belgia koh-

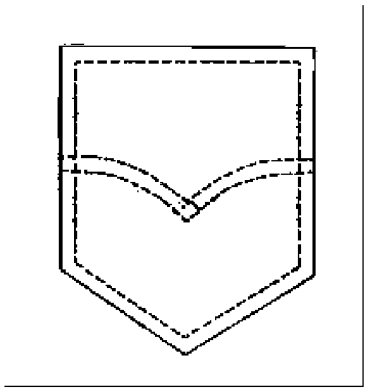
1 — Algkeel: hispaania.

2 — Enam kui 150-aastase kogemusega Levi Strauss on müünud ligi 3500 miljonit paari pükse. Adrián, J., Levi's abandona sus raíces, http://winred.com.

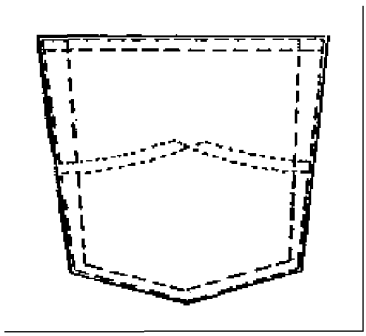
tutes arutamisel oleva asja tausta. Ma kahtlen, kas on teist nii hästi Ameerika elustiili esindavat riietuseset peale nende vaidlust tekitava päritoluga [3] pükste, mis oleks maailmas nii populaarne. [4]

II. Põhikohtuasja asjaolud ja eelotsuse küsimused

4. Aastal 1980 registreeris ettevõtja Levi Strauss & Co., kelle asukoht on Delaware'i osariigis (Ühendriigid), Beneluxi riikide kaubamärgiametis kujutismärgi, mida kutsutakse „mouette'iks" [5] ja mis koosneb viisnurkse tasku keskel asuvast kahekordsest keskelt allapoole kaarduvast pealisõmblusest, mis on mõeldud Nizza kokkuleppe klassi 25 kuuluvate kaupade jaoks, ja mille kuju on alljärgnev:



5. Äriühing Casucci Spa, mille asukoht on Sant'Eligio Alla Vibratas (Termano, Itaalia), tõi 1997. aastal turule teksapüksid, millel on samuti tagataskutel kahekordne keskelt ülespoole kaarduv pealisõmblus, mille kuju on alljärgnev:



3 — Üldiselt kanti neid tööpükstena ja alates möödunud sajandi viiekümnendatest aastatest said need populaarseks noorte seas. Nende saamislugu seevastu ei ole sugugi sama tuntud. See sai alguse Genovas, kui see Itaalia linn oli alles omaette vabariik ja võimas laevastikuriik. Selle sõjalaevastikus, kus meremeestel oli vaja vastupidavat riietust, võeti kasutusele seda tüüpi kangas, mida sai kasutada ka märjalt (http://es.wikipedia.org).

4 — Selle riietuse tihedast mainimisest uuemas kirjanduses tahaksin ära märkida Hosseini, K. — Afganistanis sündinud ja Californias elava kirjaniku, kes oma teoses *Cometas en el cielo*, 2. tr, tlk Isabel Murillo Fort, Madrid, Salamandra, 2003, kirjeldab peategelase riietust — „must nahkmantel, punane sall ja kulunud teksased" (lk 78) 1975. aasta talvel, mis oli tema elus murranguline, kui ta võitis Kabulis tuulelohevõistluse president Daoud Kan'i valitsemisaajal, kes oli pärast 1973. aasta riigipööret oma nõo šahh Zahiri võimult kukutanud, tehes sellega lõpu riigis valitsenud monarhiale. Veidi hiljem lisab Hosseini, et „tema pilk peatus imetlusega mu nahkmantlil ja teksastel [...] *cowboy* pükstel, nagu meie neid kutsusime. Afganistanis tähendas Ameerika kauba omamine — eriti, kui see ei olnud teiste vana kaup —, et inimene on rikas" (lk 81).

5 — Prantsuskeelne sõna *mouette* tähendab „kajakas", samuti tuntakse seda nimega „arcuate", nagu on märgitud eelotsusetaotluses.

6. Kuna põhikohtuasja hageja leidis, et selle tähisega rikutakse tema kaubamärgist tulenevaid õigusi, esitas ta Tribunal de commerce de Bruxelles'ile (selle linna kaubanduskohus) Itaalia äriühingu vastu hagi, milles nõudis, et lõpetataks tähise kasutamine Casucci pükstel ja et Casuccilt mõistetaks välja kahjuhüvitis.

7. Kuna nimetatud kohus jättis Levi Straussi nõuded rahuldamata, esitas viimane apellatsioonkaebuse Cour d'appel de Bruxelles'ile (apellatsioonikohus), kes jättis 7. juuni 2002. aasta otsusega esimese astme kohtu otsuse muutmata ja eitas kaubamärgist „mouette" tulenevate õiguste rikkumist Itaalia äriühingu poolt. Lisaks tuvastas ta, et vastandatud tähiste sarnasuse aste on nõrk ning et Levi Straussi kaubamärk ei ole enam tugeva eristusvõimega kaubamärk, kuna selle kõige iseloomulikumad tunnused on pideva kasutuse tõttu saanud üldkasutatavaks. Selle kohtu arvates tähistab kahekordne pealisõmblus nüüd rõivaeseme kuulumist teksasriidest „denim" [6] valmistatud püksте — inglise keeles „jeans" — kategooriasse. [7]

8. Apellatsioonikohus leidis samauti, et vastavatel taskutel olevad kujundid on eri tähendusega, sest vastavalt kohtuotsuse SABEL [8] punktile 23 tuleb segiajamise tõenäosust hinnata kaubamärkidest jääva tervikmulje põhjal, ja et Levi Straussi pealisõmblus meenutab väljasirutatud tiibadega kajakat, samas kui Casucci oma meenutab pigem vulkaani kuju. Sellele kohtuotsusele [9] ning kohtuotsuse Canon [10] punktile 29 tuginedes märkis Cour d'appel de Bruxelles, et kuna kaubamärgid ei ole kontseptuaalselt kattuvad, ei ole selles vaidluses vastandatud ettevõtjate valmistatud teksased avalikkuse silmis sama kaubandusliku päritoluga.

9. Levi Strauss, kes ei olnud otsusega rahul, esitas kaebuse Cour de cassation'ile, kus menetlus on käesoleva eelotsuse küsimuse lahendamiseni pooleli.

10. Levi Strauss leiab sisuliselt, et kuna apellatsioonikohus tuvastas, et tema kaubamärk „mouette" on kaotanud oma kunagise eristusvõime, rikkus ta direktiivi 89/104/EMÜ [11] artikli 5 lõike 1 punkti b. Tema tööstusomandiõigus oli kehtiv 1997. aastal, kui Itaalia äriühing tõi püksid turule Bene-

6 — See sõna tähistab kanga päritolu, milleks peetakse Prantsusmaa linna Nîmes'i (*serge de Nîmes, denim*). See on puuvillane riie, kuigi see võib olla ka segatud nailoniga, ja reeglina on see sinist värvi. Seda kasutati tavaliselt tööriiete jaoks rantšodes ja taludes. *Encyclopedia Britannica*, 15a ed., Chicago, Helen Hemingway Benton, 1974, III kd, lk 466.

7 — Selle sõna päritolu ulatub vana Genova Vabariigi aegadesse ja tuleneb tõenäoliselt selle linna prantsusekeelse nime Gênes inglisekeelsest häälдusest „jeans" (http//es.wikipedia.org).

8 — 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95 (EKL 1997, lk I-6191).

9 — Täpsemalt punktides 16–18.

10 — 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97 (EKL 1998, lk I-5507).

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

luxi maades, ning nimetatud apellatsioonikohus oleks pidanud segiajamise tõenäosust hindama selle hetke alusel, järgides Beneluxi Kohtu praktikat kohtuotsuses Quick. [12]

11. Lõpuks väidab Ameerika ettevõtja, et apellatsioonikohtul ei olnud õiguslikku alust tuvastada, et kaubamärgi „mouette" eristusvõime on märgi kõige iseloomulikumate koostisosade laialdase leviku tõttu nõrgenenud, sest ta ei hinnanud, kas selline nõrgenemine tulenes kasvõi osaliselt Levi Straussi tegevusetusest kiiresti kasvava konkurentsi oludes.

12. Neil asjaoludel otsustas Cour de cassation menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„1. Kas selleks, et määrata kindlaks eristusvõime alusel nõuetekohaselt omandatud kaubamärgi õiguskaitse ulatus, mis on ette nähtud direktiivi 89/104[...] artikli 5 lõikes 1, peab kohus arvesse võtma seda, kuidas asjaomane avalikkus seda kaubamärki või sellega sarnast tähist, mis väidetavalt rikkus kaubamärki, nende kasutusele võtmise hetkel tajus?

2. Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, kas kohus võib siis arvesse võtta asjaomase avalikkuse taju vastava märgi ja tähise suhtes mis tahes hetkel pärast väidetavalt rikkuva kasutamise algust? Täpsemalt, kas kohus võib arvestada asjaomase avalikkuse taju otsuse langetamise ajal?

3. Juhul kui esimeses küsimuses nimetatud kriteeriumi kohaldades tuvastab kohus kaubamärgi rikkumise, kas kohtul on siis üldreeglina õigus kohustada lõpetama rikkuva tähise kasutamist?

4. Kas olukord oleks erinev, kui hageja kaubamärk oleks pärast rikkumise moodustava kasutamise algust osaliselt või täies ulatuses kaotanud oma eristusvõime, kuid eeldusel, et eristusvõime kadumine tuleneb osaliselt või täielikult kaubamärgiomaniku tegevusest või tegevusetusest?"

III. Menetlus Euroopa Kohtus

13. Eelotsusetaotlus registreeriti Euroopa Kohtu kantseleis 31. märtsil 2005.

12 — Beneluxi Kohtu 13. detsembri 1994. aasta kohtuotsus A 93/3.

14. Euroopa Kohtu põhikirja artiklis 20 ette nähtud tähtajaks esitasid kirjalikke märkusi Levi Strauss ja Euroopa Ühenduste Komisjon. Casucci seevastu loobus oma seadusliku esindaja 1. juuni 2005. aasta kirjas sõnaselgelt sellest õigusest.

15. 17. novembri 2005. aasta kohtuistungil osalesid suuliste märkuste esitamisel põhikohtuasja hageja ja komisjon.

IV. Õiguslik raamistik

16. Vaidluse lahendus sõltub põhimõtteliselt tõlgendusest, mis antakse direktiivile 89/104, mille eesmärk on „ühtlustada liikmesriikide kaubamärke käsitlevad õigusaktid, et kaotada erinevused, mis võivad takistada kaupade vaba liikumist ja teenuste osutamise vabadust ning moonutada konkurentsi ühisturul. Kuid sellega toimub vaid osaline ühtlustamine, nii et ühenduse seadusandja sekkumine piirdub registreerimise teel omandatud kaubamärkide teatavate aspektidega". [13] Direktiiv nimelt ei sätesta menetlusnorme.

13 — Minu 6. novembri 2001. aasta ettepanek kohtuasjas C-273/00: Sieckmann, milles otsus tehti 12. detsembril 2002 (EKL 2002, lk I-11737, ettepaneku punkt 3). Samuti direktiivi 89/104 põhjendused 3 ja 9.

17. Direktiivi artikli 5 lõiked 1 ja 3 sätestavad:

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

a) kõiki kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud;

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

[...]

3. Lõigete 1 ja 2 alusel võib muu hulgas keelata järgmised toimingud:

a) tähise kandmine kaupadele või nende pakendile;

b) kõnealuse tähisega kaupade pakkumine, turuleviimine või ladustamine nimetatud otstarbel või kõnealuse tähisega teenuste pakkumine või osutamine;

c) kaupade importimine ja eksportimine kõnealuse tähise all;

d) tähise kasutamine äridokumentidel või reklaamides."

18. Sama direktiivi artikli 12 lõige 2 näeb ette:

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

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

[...]".

V. Eelotsuse küsimuste analüüs

19. Enne Euroopa Kohtule esitatud Cour de cassation'i küsimuste uurimist tuleks kõigepealt meenutada põhikohtuasja peamist mõtet. Antud juhul on oluline kindlaks määrata hetk, mille alusel siseriiklik kohus peab segiajamise tõenäosuse tuvastama, sest ilmselt ei vaielda vastu sellele, et kaubamärk „mouette" kaotas eristusvõime Belgias hagi esitamisele eelneval ajal. Sellest tulenevalt võib niisuguse ohu hindamine varasema või hilisema hetke alusel anda täiesti erineva tulemuse, mis mõjutab võimaliku kahjuhüvitise määramisel arvessevõetava aja arvestamist.

A. *Esimene ja teine eelotsuse küsimus*

20. Nende küsimustega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, millise hetke seisuga tuleb eristusvõime alusel nõuetekohaselt omandatud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse, mis on ette nähtud direktiivi 89/104 artikli 5 lõikes 1, kindlaks määramiseks hinnata asjaomase avalikkuse taju kaubamärkide suhtes, ning kaalub selleks kolme varianti: kas hetkel, mil võeti kasutusele kaubamärki rikkuv tähis; mis tahes muul ajahetkel, või otsuse langetamise hetkel.

21. Ei ole liiast meenutada, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on kaubamärgi põhiülesanne tagada lõpptarbijale või -kasutajale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste päritolu, võimaldades tal neid kaupu või teenuseid ülejäänutest eksimatult eristada.[14] Seega võib seda põhiülesannet täita ainult eristusvõimega kaubamärk, sest vastasel korral oleks kaubamärgi registreerimine keelatud, nagu tuleneb direktiivi artikli 3 lõike 1 punktist b.[15]

22. Kui kaubamärk on vastavas ametis registreeritud ja asjaomases teatajas avaldatud, annab see omanikule direktiivi 89/104 artiklis 5 sätestatud õigused. Kuigi seda ei ole kuskil sätestatud, eeldab õiguslik loogika, et omaniku õigused kehtivad nii kaua, kui kaubamärk on registreeritud tema nimel.

23. Nagu komisjon õigesti märgib, on vastavalt kohtuotsusele SABEL[16] sellel, kuidas vaatlusaluse kauba või teenuse keskmine tarbija kaubamärki tajub, segiajamise tõenäosuse hindamisel määrav osa, ning see osutub eriti tähtsaks kriteeriumiks eristusvõime hindamisel. Viis, kuidas avalikkus neid tähiseid tajub, on aga ajapikku muutuv, eelkõige sõltuvalt teiste samal turul kaupu tarnivate või teenuseid osutavate ettevõtjate hoiakust, mis mõjutab kaubamärkide eristusvõimet.

24. Järelikult avaldub artiklist 5 tulenevate õiguste kasulik mõju täiel määral vaid siis,

14 — 23. mai 1978. aasta otsus kohtuasjas 102/77: Hoffmann-La Roche (EKL 1978, lk. 1139, punkt 7); 18. juuni 2002. aasta otsus kohtuasjas C-299/99: Philips (EKL 2002, lk I-5475, punkt 30) ja 15. septembri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-37/03 P: BioID *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2005, lk I-7975, punkt 27). Samuti direktiivi 89/104 põhjendus 10.

15 — Seoses 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 7 lõike 1 punktiga b, direktiivi 89/104 vastava sätte *alter ego*, 16. septembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-329/02 P: SAT.1 *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2004, lk I-8317, punkt 23) ja eelmises joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus BioID *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 27.

16 — Eespool viidatud kohtuotsus, punkt 23.

kui need kaitsevad omanikku *ipso facto*, see tähendab, et nende suhtes saab kasutada õiguskaitsevahendeid kohe, kui neid rikutakse. Kaupade puhul, mis on varustatud tähisega, mis rikub kaubamärgiõigust, eksitades avalikkust, kellele need kaubad on mõeldud, rikutakse tööstusomandiõigust selliste kaupade turustamise hetkest ja seni, kuni selline olukord lõpetatakse.

25. Siseriiklik kohus ei tohi seega segiajamise tõenäosuse hindamisel ajaliseks lähtepunktiks võtta selle ebaseadusliku teo algusest hilisemat hetke, sest muidu oleks kaubamärgi õiguspärasele omanikule tagatud kaitse piiratud. Samas ei tohiks aga kaitset laiendada kaugemale hetkest, mil omanik need õigused kaotab. Seetõttu ei tule käesolevas kohtuasjas aluseks võtta otsuse langetamise päeva, sest see ei võimaldaks hinnata segiajamise tõenäosuse mõju kaubamärgi eristusvõimele ega võtta asjakohaseid meetmeid või määrata karistusi.

26. Kui ilmneb — nagu põhikohtuasjas, kus nõutakse kahjuhüvitist —, et hetkel, kui kohus arutab hagi, õigusi enam ei rikuta, sest kaubamärk, millest tulenevaid õigusi esialgselt rikuti, on mis tahes põhjusel eristusvõime kaotanud, tuleb hüvitise arvutamise perioodi arvestamiseks kindlaks määrata ka hetk, millal kaitstud kaubamärgi õiguslikud tagajärjed lõppesid.

27. Seega, kui kaubamärgiga sarnane tähis rikub kaubamärgiõigusi, tekitades nimetatud kaubamärgi ja tähise segiajamise tõenäosuse, peab siseriiklik kohus eristusvõime alusel nõuetekohaselt omandatud ja direktiivi 89/104 artikli 5 lõikes 1 ette nähtud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse kindlaksmääramiseks arvesse võtma asjaomase avalikkuse taju hetkel, mil nimetatud kaubamärki rikkuv tähis kasutusele võeti.

B. *Kolmas küsimus*

28. See küsimus puudutab sisuliselt konkreetset meedet — kaubamärgiõigust rikkuva tähise kasutamise lõpetamise ettekirjutust asjakohase abinõuna eelmistes küsimustes nimetatud asjaoludel: kui kohus on tuvastanud, et tähise kasutamine kujutab endast õigusrikkumist.

29. Ma juba märkisin, et direktiiviga 89/104 ei ühtlustata riikide õigusakte menetluse valdkonnas, milles kehtib sõltumatuse põhimõte, mille kohaselt liikmesriigid võivad vabalt valida ühenduse seadusandja sätestatud materiaalõiguslike normide täitmiseks sobivad õiguskaitsevahendid.

30. Sellegipoolest tuleb liikmesriikidel direktiivide siseriiklikusse õiguskorda ülevõtmisel järgida EÜ artiklis 10 sätestatud lojaalse koostöö põhimõtet. Nii tuleb lisaks sellele põhimõttele — nagu komisjon märgib — järgida Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikat, [17] mis kohustab siseriiklikke kohtuid tõlgendama ja kohaldama direktiivi ülevõtmiseks vastuvõetavaid seadusi kooskõlas Euroopa õiguse nõuetega selliselt, et nende tehtud otsused peavad tagama sellistest õigusnormidest tulenevate õiguste kohtuliku kaitse.

31. Mis puutub kaubamärke reguleerivate õigusnormide ühtlustamisse, siis kuigi direktiivis 89/104 ei käsitleta konkreetselt menetluslikke aspekte, [18] mõjutab see siiski mõningaid aspekte kaudselt.

32. Direktiivi 89/104 artikli 5 lõikes 3 viidatakse kaubamärgiõiguste omaniku *ius prohibendi* määratlemisel direktiivis kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks kõige sobivamatele võimalustele. Selle lõike punktide a–d seisukohast oleks ettekirjutus õigusi rikkuva tähise kasutamise lõpetamiseks tõhus meede; peale selle on siseriiklikes õigussüsteemides sarnased õiguskaitsevahendid tõenäoliselt olemas.

33. Siiski on siseriikliku kohtu otsustada, kas seda laadi meede on otsuse tegemise hetkel esinevaid kõiki asjaolusid arvestades direktiiviga 89/104 antud õiguste kaitse tagamiseks asjakohane.

C. *Neljas eelotsuse küsimus*

34. Selle küsimusega soovib Belgia Cour de cassation teada, kas tuleb teha ettekirjutus kaubamärgiõigusi rikkuva tähise kasutamise lõpetamiseks, kui kaubamärk on omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu eristusvõime osaliselt või täielikult kaotanud. Tegelikult on see eelmise küsimuse teisend.

35. Levi Strauss soovitab vastata jaatavalt, sest sel viisil kaitstaks õiglaselt nii tööstusomandiõiguse omaniku kui ka tema konkurentide huve.

17 — 10. aprilli 1984. aasta otsus kohtuasjas 14/83: Von Colson ja Kamann (EKL 1984, lk 1891, punktid 23, 26 ja 28) ning 20. märtsi 1997. aasta otsus kohtuasjas C-352/95: Phyteron International (EKL 1997, lk I-1729, punkt 18).

18 — Vahepeal on tehtud samme menetluste ühtlustamise suunas intellektuaal- ja tööstusomandiõiguses, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiviga 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta (ELT L 157, lk 45; ELT eriväljaanne 17/02, lk 32), mis on vastavalt selle artiklile 1 kohaldatav kaubamärkidele.

36. Komisjon on seisukohal, et kuivõrd eristusvõime määratakse kindlaks objektiivsete kriteeriumide alusel, ei saa selle kadumine olla tingitud artiklis 5 sätestatud õiguste omaniku hoiakust, sest viimase käitumisega kaasnevad tagajärjed artiklite raames, mis seda sõnaselgelt ette näevad: artikli 9 (nõustumisest tulenevad piirangud) ja artikli 12 (tühistamise põhjused) puhul. Pealegi moonutataks selle õigusnormi mõtet, kui ettevõtja, kes on turustanud kaupu või teenuseid teisele ettevõtjale kuuluvast õiguslikult kaitstud mittemateriaalsest hüvest tulenevaid õigusi rikkudes, saaks toime pandud õigusrikkumise tõttu teatavad eelised.

37. Ei tohi unustada, et ametlikust registreerimisest tulenevad omandiõigused, mis antakse kaubamärgiga, mille õiguslik jõud tuleneb registreerimisest ja on tagatud määramata ajaks tingimusel, et kaubamärki kasutatakse kaubandustegevuses ja tasutakse sellega kaasnevad lõivud, eeldavad oma olemuselt, et registreeringu võib tühistada ainult õiguslikult pädeva organi otsuse alusel. Selleks annab direktiiv 89/104 sarnaseid tähiseid kasutavatele konkurentidele õiguse nõuda teatud juhtudel sellist tühistamist või kehtetuks tunnistamist. Muutused tööstusomandi objektide tajumises on selliste nõuete esitamise eeltingimuseks. Kuid taju muutumisest iseenesest registreerimisega tagatud kaitse kaotamiseks ei piisa.

38. Komisjonil on õigus, kui ta juhib tähelepanu konkurentide õigustele, mida käsitatakse kaubamärgiomaniku õiguste piiride ja vastukaaluna. Sellegipoolest tuleks tema märkusi täpsustada, nimetades kahte olukorda, kus eristusvõime kadumine võib olla tingitud nii kaubamärgiomaniku poolt kasutamisega seonduvatest teguritest kui ka kolmandate ettevõtjate poolt toime pandud massilisest loomevargusest ja ühtlasi tarbijate hoiakust.

39. Esimese nimetatud olukorra kõige levinumaks näiteks on kaubamärgi rõhutatud levitamine kasutajate hulgas, kes kasutavad seda teiste toodete või teenuste puhul,[19] muutes selle üldlevinuks. Kahjulikud tagajärjed on aga ka kaubamärgiomaniku teataval tegevusetusel, kui ta ei esita tühistamishagi õigusrikkujate vastu.[20] Lõpuks muudab kaubamärgi üldlevinuks avalikkus, pidades kõiki sarnaseid kaupu vahet tegemata samaks kaubamärgiks, mistõttu kaubamärk kaotab eristusvõime.

40. Juhul kui eristusvõime kaob turul konkureerivate kolmandate isikute tegevuse tõttu, ei oleks riigi kohtul võimalik teha ettekirjutust selliste tähiste kasutamise lõpetamiseks, mis võivad häirida kaubamärgi kasutamist omaniku poolt, siis oleks see samahästi kui stiimul nendele õigusrikkujatest ettevõtjatele tegutseda kooskõlastatult ja

19 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, Madrid, Marcial Pons, 2004, lk 662, märgib samamoodi, et see oht esineb kõige rohkem ümbernimetatud kaubamärkide puhul.

20 — *Ibidem*.

ujutada turg sarnaste tähistega üle ning teatada seejärel, et järgitehtud kaubamärk on nõrgenenud. Seda silmas pidades ühinen ma komisjoni arvamusega, et selliselt antaks konkurentidele õigus kasutada eelist, mille nad on saanud toimepandud õigusrikkumise teel.

41. Seevastu, kui kaubamärk ei täida enam päritolu tagamise ülesannet kuritarvitamise tõttu omaniku enda poolt või tulenevalt tarbija tajust — millesse ei ole midagi parata — ja selle eristusvõime kaob, on kaubamärgi omaniku konkurentidel õigus taotleda artikli 12 alusel kaubamärgi tühistamist või artikli 3 lõike 1 punkti b alusel kaubamärgi kehtetuks tunnistamist. Sellistel juhtudel kaotatakse kaubamärgiõigused ametliku tuvastamisega, mistõttu ei oleks alust sarnaste tähiste kasutamise keelamiseks.

42. Kokkuvõttes on siseriikliku kohtu loobumine kaubamärgiõigusi rikkuva kasutuse lõpetamiseks ettekirjutuse tegemisest õigustatud vaid juhul, kui ülejäänud ettevõtjad suudavad tõendada, et kaubamärk on üldlevinud muudel põhjustel peale nende endi kaubamärkide kasutamise, tingimusel et nad taotlevad kaubamärgi tühistamist ettenähtud korras. Vastasel juhul oleks kohtu tegevusetus vastuolus direktiivi 89/104 artiklites 4 ja 5 sätestatud kaubamärgiomaniku õiguste kaitse mõttega.

VI. Ettepanek

43. Esitatud põhjendustest lähtudes teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata Belgia Cour de cassation'i eelotsuse küsimustele järgmiselt:

1. Kui kaubamärgiga sarnane tähis rikub kaubamärgiõigusi, tekitades nimetatud kaubamärgi ja tähise segiajamise tõenäosuse, peab siseriiklik kohus eristusvõime

alusel nõuetekohaselt omandatud ja nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 5 lõikes 1 ette nähtud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse kindlaksmääramiseks arvesse võtma asjaomase avalikkuse taju hetkel, mil nimetatud kaubamärki rikkuv tähis kasutusele võeti.

2. Kui kohus tuvastab registreeritud kaubamärgi rikkumise, tuleb tal hinnata, kas kohtu ettekirjutus õigusvastase tähise kasutamise lõpetamiseks on kõiki otsuse langetamise hetkel esinevaid asjaolusid arvestades kaubamärgiomanikule nimetatud direktiivist tulenevate õiguste kaitse tagamiseks kohane meede.

3. Siseriiklik kohus võib sellegipoolest jätta kõnealuse ettekirjutuse tegemata, kui kaubamärk on eristusvõime kaotanud omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu, tingimusel et selline vastutus on pädeva organi otsusega sõnaselgelt tuvastatud.