EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda)

27. november 2008 *

Kohtuasjas C-252/07,

mille ese on EÜ artikli 234 alusel Court of Appeali (England & Wales) (Civil Division) (Ühendkuningriik) 15. mai 2007. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 29. mail 2007, menetluses

Intel Corporation Inc.

versus

CPM United Kingdom Ltd,

EUROOPA KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees P. Jann, kohtunikud M. Ilešič (ettekandja), A. Tizzano, A. Borg Barthet ja E. Levits,

* Kohtumenetluse keel: inglise.

kohtujurist: E. Sharpston,
kohtusekretär: vanemametnik L. Hewlett,

arvestades kirjalikus menetluses ja 16. aprilli 2008. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

– Intel Corporation Inc., esindaja: J. Mellor, *QC*, keda volitas CMS Cameron McKenna LLP,

– CPM United Kingdom Ltd, esindaja *barrister* M. Engelman ja *registered trade mark attorney* M. Bilewycz,

– Ühendkuningriigi valitsus, esindaja: V. Jackson, keda abistas *barrister* S. Malynicz,

– Itaalia valitsus, esindaja: I. M. Braguglia, keda abistas *avvocato dello Stato* G. Aiello,

– Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: W. Wils,

olles 26. juuni 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 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92; edaspidi „direktiiv") artikli 4 lõike 4 punkti a tõlgendamist.

2 Eelotsusetaotlus esitati hagi raames, millega Intel Corporation Inc. (edaspidi „Intel Corporation") palub tühistada CPM United Kingdom Ltd-le (edaspidi „CPM") kuuluva kaubamärgi INTELMARK registreering.

Õiguslik raamistik

Ühenduse õigus

3 Direktiivi artikkel 4 „Kaubamärgi registreerimisest keeldumise või selle kehtetukstunnistamise täiendavad põhjused, mis on seotud varasemate õigustega vastuollu sattumisega" sätestab:

„1. Kaubamärki ei registreerita ja kui see on registreeritud, võib ta kehtetuks tunnistada, kui:

a) see on identne varasema kaubamärgiga ning kaubad või teenused, mille jaoks kaubamärki taotletakse või mille jaoks see on registreeritud, on identsed kaupade või teenustega, mille jaoks on kaitstud varasem kaubamärk;

b) identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et [avalikkus] võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid varasema kaubamärgiga.

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

a) järgmised kaubamärgid, mille registreerimistaotluse kuupäev on varasem kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäevast, arvestades võimaluse korral nende kaubamärkidega seotud prioriteete:

[…]

ii) kaubamärgid, mis on registreeritud liikmesriikides […]

[…]

[…]

4. Iga liikmesriik võib sätestada, et kaubamärki ei registreerita või kui see on registreeritud, siis võib selle kehtetuks tunnistada, kui ja kuivõrd:

a) kaubamärk on identne või sarnane varasema siseriikliku kaubamärgiga lõike 2 tähenduses ja kui see selle registreerimise taotlus on esitatud või see on registreeritud kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende kaupade või teenustega, mille jaoks on registreeritud varasem kaubamärk, juhul kui varasem kaubamärk on omandanud asjaomases liikmesriigis maine ning hilisema kaubamärgi põhjuseta kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi [eristusvõimet] või mainet;

[…]" [täpsustatud tõlge]

4 Direktiivi artikkel 5 „Kaubamärgiga antavad õigused" näeb lõikes 2 ette järgmist:

„Lisaks sellele võib iga liikmesriik sätestada, et omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid tema nõusolekuta kasutamast kaubandustegevuse käigus mis tahes tähist, mis on identne või sarnane kaubamärgiga[selliste] kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende kaupade või teenustega, mille jaoks kõnealune kaubamärk on registreeritud, [juhul kui viimane on liikmesriigis omandanud maine] ja juhul kui selle tähise põhjuseta kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi [eristusvõimet] või mainet." [täpsustatud tõlge]

5 Euroopa Kohus tõlgendas viimati nimetatud sätet 23. oktoobri 2003. aasta kohtuotsuse C-408/01: Adidas-Salomon ja Adidas Benelux (EKL 2003, lk I-12537) punktides 29 ja 30 järgmiselt:

„29 Direktiivi artikli 5 lõikes 2 käsitletud kahjutekitamine on selle toimumise korral asjaomase kaubamärgi ja tähise teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus seostab tähist kaubamärgiga, st loob nende vahel seose, olgugi et ta ei aja neid omavahel segi (vt selle kohta 14. septembri 1999. aasta otsus kohtuasjas C-375/97: General Motors, EKL 1999, lk I-5421, punkt 23).

30. Sellise seose olemasolu – nagu ka segiajamise tõenäosust direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti b raames – tuleb hinnata igakülgselt, võttes arvesse kõiki juhtumiga seotud olulisi asjaolusid (vt segiajamise tõenäosuse kohta [11. novembri 1997. aasta] otsus [kohtuasjas C-251/95:] SABEL[, EKL 1997, lk I-6191], punkt 22, ja [22. juuni 2000. aasta] otsus [kohtuasjas C-425/98:] Marca Mode[, EKL 2000, lk I-4861], punkt 40).”

Siseriiklik õigus

6 Direktiivi võeti Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis siseriiklikku õigusesse üle 1994. aasta kaubamärgiseadusega (Trade Marks Act 1994, edaspidi „kaubamärgiseadus”).

7 Kaubamärgiseaduse artikli 5 lõike 3 punkt a sätestab, et „[k]aubamärki, mis […] on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, […] ei registreerita juhul, kui või niivõrd, kui varasem kaubamärk on Ühendkuningriigis omandanud maine (või ühenduse kaubamärgi [või rahvusvahelise kaubamärgi (EÜ)] puhul Euroopa Ühenduses) ja juhul, kui selle kaubamärgi põhjuseta kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet”.

8 Kaubamärgiseaduse artikli 47 lõike 2 punkt a sätestab, et „kaubamärgi registreeringu võib tühistada, kui […] on olemas varasem kaubamärk, millega seoses on täidetud artikli 5 lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud tingimused".

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

9 Intel Corporation on eeskätt Ühendkuningriigis registreeritud siseriikliku sõnamärgi INTEL omanik ning samuti selliste teiste eri siseriiklike ja ühenduse kaubamärkide omanik, mis koosnevad sõnast „Intel" või sisaldavad seda. Kaubad ja teenused, mille jaoks need kaubamärgid on registreeritud, on põhiliselt arvutid ning arvutitega seotud kaubad ja teenused, mis kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 9, 16, 38 ja 42.

10 Eelotsusetaotlusest tuleneb, et kaubamärgil INTEL on Ühendkuningriigis tugev maine seoses mikroprotsessoritega (elektroonilised kiibid ja välisseaded) ja multimeedia ning kutsealase arvutitarkvaraga.

11 CPM United Kingdom Ltd-le kuulub Ühendkuningriigis alates 31. jaanuarist 1997 registreeritud siseriiklik sõnamärk INTELMARK Nizza kokkuleppe klassi 35 kuuluvate „turundus- ja kaugturundusteenuste" jaoks.

12 Intel Corporation esitas 31. oktoobril 2003 United Kingdom Trade Mark Registryle kaubamärgiseaduse artikli 47 lõikele 2 tugineva INTELMARK kaubamärgi registreerimise tühistamise taotluse, väites, et selle kaubamärgiga kasutatakse ebaõiglaselt ära või kahjustatakse tema varasema kaubamärgi INTEL eristusvõimet või mainet selle seaduse artikli 5 lõike 3 tähenduses.

13 Hearing Officer (United Kingdom Trade Mark Registry pädev ametnik) jättis 1. veebruari 2006. aasta otsusega Intel Corporationi taotluse rahuldamata.

14 Intel Corporation esitas nimetatud otsuse peale High Court of Justice'ile (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property) kaebuse, mille viimane 26. juuli 2006. aasta kohtuotsusega rahuldamata jättis.

15 Intel Corporation kaebas selle otsuse peale edasi Court of Appealile (England & Wales) (Civil Division).

16 Selles kohtus väitis Intel Corporation, et nii direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a kui ka artikli 5 lõike 2 eesmärk on maineka kaubamärgi kaitse lahjendamise ohu eest.

17 Tuginedes eespool viidatud kohtuotsusele Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, leidis Intel Corporation, et direktiivi artikli 4 lõike 4 punktis a sätestatud kaitse kohaldamiseks piisab sellest, kui varasema maineka kaubamärgi ja hilisema kaubamärgi sarnasuse tõttu loob asjaomane avalikkus nende kahe kaubamärgi vahel seose. „Seose"

all tuleb tema arvates mõista mis tahes mõttelist seost nimetatud kaubamärkide vahel. Seega on varasema kaubamärgi meenumine seose olemasoluks piisav.

18 Lisaks väitis Intel Corporation eespool viidatud kohtuotsuse General Motors punktile 30 tuginedes, et kui varasem kaubamärk on ainulaadne ning samas tugeva eristusvõimega, siis tuleb möönda, et sellele tekitab kahju, kui seda kasutatakse praktiliselt mis tahes viisil muude kaupade või teenuste jaoks. Intel Corporation lisas, et kui varasem kaubamärk on ainulaadne ja üldtuntud, siis on oluline lõpetada mis tahes kahju tekitamine kohe alguses, sest vastupidisel juhul kaotaks nimetatud kaubamärk tasapisi oma sisu.

19 Eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib esiteks, et „Intel" on uudissõna, millel ei ole tähendust väljaspool sellega tähistatud tooteid, et kaubamärk INTEL on ainulaadne, sest keegi ei ole kasutanud sõna, millest see koosneb, mingite muude kaupade ega teenuste jaoks peale Intel Corporationi enda, kes kasutab seda oma turustatavate kaupade ja teenuste jaoks, ning lõpetuseks, et nimetatud kaubamärgil on Ühendkuningriigis väga tugev maine seoses arvutite ja nendega seonduvate toodetega.

20 Teiseks on eelotsusetaotluse esitanud kohus seisukohal, et kaubamärgid INTEL ja INTELMARK on sarnased, kuid lähtub eeldusest, et INTELMARK-i kasutamine ei kutsu esile kaubanduslikku seost Intel Corporationiga.

21 Kolmandaks märgib eelotsusetaotluse esitanud kohus, et ühelt poolt ei ole sarnased need kaubad – eeskätt arvutid ja arvutitega seonduvad tooted – ning teenused, mille jaoks registreeriti Intel Corporationile kuuluvad siseriiklikud ja ühenduse kaubamärgid, mis koosnevad sõnast „Intel" või sisaldavad seda, ja teiselt poolt need teenused, mille jaoks registreeriti kaubamärk INTELMARK.

22 Ta kahtleb, kas selliste faktiliste asjaolude esinemisel on varasema maineka kaubamärgi omanikul õigus direktiivi artikli 4 lõike 4 punktis a sätestatud kaitsele. Üldisemalt soovib ta teada saada, millised on selle kaitse tingimused ja ulatus.

23 Seega otsustas Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„1. Kui kohaldatakse [direktiivi] artikli 4 lõike 4 punkti a ja kui:

a) varasem kaubamärk on omandanud tugeva maine seoses teatavate kauba- või teenuseliikidega,

b) need kaubad või teenused on erinevad või erinevad olulisel määral hilisema kaubamärgiga tähistatavatest kaupadest või teenustest,

c) varasem kaubamärk on ainulaadne igasuguste kaupade või teenuste puhul,

d) keskmisele tarbijale meenub varasem kaubamärk, kui ta puutub kokku hilisema kaubamärgiga, mida kasutatakse seoses hilisema kaubamärgiga tähistatud teenustega,

siis kas nimetatud asjaolud on iseenesest piisavad selleks, et tekiks i) „seos" [eespool viidatud] kohtuotsuse [Adidas-Salomon ja Adidas Benelux] punktide 29 ja 30 mõttes ja/või ii) ebaõiglane ärakasutamine ja/või kahjustamine nimetatud artikli tähenduses?

2. Kui vastus eelmisele küsimusele on eitav, siis mis tegureid peab siseriiklik kohus arvesse võtma selle üle otsustamisel, kas asjaolu on piisav? Täpsemalt, millist tähtsust tuleb „seose" esinemise igakülgsel hindamisel omistada hilisema kaubamärgiga tähistatud kaupadele või teenustele?

3. Mis on [direktiivi] artikli 4 lõike 4 punkti a alusel vajalik selleks, et oleks täidetud kaubamärgi eristusvõime kahjustamise tingimus? Täpsemalt, kas i) varasem kaubamärk peab olema ainulaadne, ii) kas esimene sellega vastuolus olev kasutamine on piisav selleks, et tuvastada kaubamärgi eristusvõime kahjustamine, iii) kas varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamise asjaolu eeldab mõju tarbija majanduslikule käitumisele?"

Eelotsuse küsimused

Sissejuhatavad märkused

24 Tuleb tõdeda, et direktiivi artikli 4 lõike 4 punkt a ja artikli 5 lõige 2 on sõnastatud sisuliselt sarnaselt ning nende eesmärk on sama kaitse tagamine mainekatele kaubamärkidele.

25 Sellest lähtuvalt on Euroopa Kohtu poolt kohtuotsuses Adidas-Salomon ja Adidas Benelux direktiivi artikli 5 lõikele 2 antud tõlgendus kehtiv ka direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a puhul (vt selle kohta 9. jaanuari 2003. aasta otsus kohtuasjas C-292/00: Davidoff, EKL 2003, lk I-389, punkt 17).

Direktiivi artikli 4 lõike 4 punktiga a tagatud kaitse

26 Direktiivi artikli 4 lõike 4 punkt a sätestab mainekate kaubamärkide kaitse, mis on ulatuslikum sama artikli lõikes 1 ette nähtud kaitsest. Selle kaitse eritingimuseks on varasema kaubamärgi põhjuseta kasutamine, mis kasutab või kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustab või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet (vt selle kohta seoses direktiivi artikli 5 lõikega 2 eespool viidatud kohtuotsus Marca Mode, punkt 36; eespool viidatud kohtuotsus Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, punkt 27,

ning samuti 10. aprilli 2008. aasta otsus kohtuasjas C-102/07: adidas ja adidas Benelux, EKL 2008, lk I-2439, punkt 40).

27 Kahjutekitamine, mille vastu tagab mainekate kaubamärkide viidatud kaitse direktiivi artikli 4 lõike 4 punkt a, seisneb esiteks varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamises, teiseks selle kaubamärgi maine kahjustamises ning kolmandaks selle kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglases ärakasutamises.

28 Selle sätte kohaldamiseks piisab, kui esineb üks nimetatud kolmest kahjutekitamise liigist.

29 Mis puudutab konkreetsemalt varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamist, mida nimetatakse ka „lahjendamiseks", „kärpimiseks" ja „hägustamiseks", siis sellise kahjustamisega on tegu niipea, kui nõrgeneb selle kaubamärgi võime identifitseerida nimetatud kaubamärgi omanikult pärinevana kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärk registreeriti ja mille jaoks seda kasutatakse, sest hilisema kaubamärgi kasutamine tingib varasema kaubamärgi identiteedi ja selle hajumise, kuidas avalikkus domineerivat mõju tajub. Nii on see eeskätt siis, kui varasem kaubamärk, mis tekitas kohese seose kaupade või teenustega, mille jaoks see registreeriti, ei tekita enam sellist seost.

30 Direktiivi artikli 4 lõike 4 punktis a käsitletud kahjutekitamine on selle toimumise korral varasema ja hilisema kaubamärgi teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus neid üksteisega seostab, st loob nende vahel seose, olgugi et ta ei aja neid omavahel segi (vt selle kohta seoses direktiivi artikli 5 lõikega 2 eespool

viidatud kohtuotsus General Motors, punkt 23; eespool viidatud kohtuotsus Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, punkt 29, ning eespool viidatud kohtuotsus adidas ja adidas Benelux, punkt 41).

31 Kui avalikkus sellist seost ei loo, siis ei kasuta hilisema kaubamärgi kasutamine ebaõiglaselt ära ega kahjusta varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet.

32 Siiski ei ole ainuüksi sellise seose olemasolu piisav selleks, et tuvastada üks direktiivi artikli 4 lõike 4 punktis a viidatud kahjutekitamise liikidest; nagu märgitud käesoleva kohtuotsuse punktis 26, kujutavad need endast selles sättes ette nähtud mainekate kaubamärkide kaitse eritingimust.

Asjaomane avalikkus

33 Avalikkus, keda võetakse arvesse selle väljaselgitamiseks, kas hilisema kaubamärgi registreering tuleb direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a alusel tühistada, on erinev sõltuvalt kahjutekitamise liigist, millele varasema kaubamärgi omanik viitab.

34 Nimelt tuleb ühelt poolt nii kaubamärgi eristusvõimet kui ka mainet hinnata seda arvesse võttes, kuidas seda tajub asjaomane avalikkus, mille moodustavad nende kaupade või teenuste keskmised piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikud ja

arukad tarbijad, mille jaoks see kaubamärk registreeriti (vt seoses eristusvõimega 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-363/99: Koninklijke KPN Nederland, EKL 2004, lk I-1619, punkt 34, ja maine kohta vt eespool viidatud kohtuotsus General Motors, punkt 24).

35 Seega tuleb sellist kahjutekitamist, mis seisneb varasema kaubamärgi eristusvõime või maine kahjustamises, hinnata nende kaupade või teenuste keskmise piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka tarbija seisukohalt, mille jaoks see kaubamärk registreeriti.

36 Teiselt poolt, mis puutub kahjutekitamisse, mis seisneb varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglases ärakasutamises, siis – kuivõrd keelatud on konkreetselt see, et hilisema kaubamärgi omanik kasutab varasemat kaubamärki ära – sellise kahjutekitamise olemasolu tuleb hinnata nende kaupade või teenuste keskmise piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka tarbija seisukohalt, mille jaoks hilisem kaubamärk registreeriti.

Tõendamine

37 Direktiivi artikli 4 lõike 4 punktis a sätestatud kaitse kohaldamiseks peab varasema kaubamärgi omanik tõendama, et hilisema kaubamärgi kasutamine „kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi [eristusvõimet] või mainet".

38 Selleks ei pea varasema kaubamärgi omanik tõendama et tema kaubamärgile on direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a tähenduses tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud. Nimelt, kui on ette näha, et viis, kuidas hilisema kaubamärgi omanik võib kasutada varasemat kaubamärki, tekitab tulevikus selliselt kahju, siis ei ole varasema kaubamärgi omanik kohustatud ootama tegelikku kahjutekitamist, et keelata selline kasutamine. Varasema kaubamärgi omanik peab siiski tõendama selliste tegurite olemasolu, mis võimaldavad järeldada, et esineb tõsine oht, et tema kaubamärgile tulevikus kahju tekitatakse.

39 Kui varasema kaubamärgi omanik on suutnud tõendada kas seda, et tema kaubamärgile direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a tähenduses tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatakse või vastupidisel juhul seda, et esineb tõsine oht, et tema kaubamärgile tulevikus sel moel kahju tekitatakse, siis peab hilisema kaubamärgi omanik tõendama, et ta kasutab nimetatud kaubamärki põhjusega.

Esimese küsimuse punkt i ja teine küsimus

40 Esimese küsimuse punktiga i ja teise küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada saada, millised on asjakohased kriteeriumid selle hindamiseks, kas eespool viidatud kohtuotsuse Adidas-Salomon ja Adidas Benelux tähenduses esineb seos (edaspidi „seos") varasema maineka kaubamärgi ja hilisema kaubamärgi vahel, mille tühistamist taotletakse.

41 Sellise seose olemasolu tuleb hinnata igakülgselt, võttes arvesse kõiki juhtumiga seotud olulisi asjaolusid (vt seoses direktiivi artikli 5 lõikega 2 eespool viidatud kohtuotsus

Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, punkt 30, ja eespool viidatud kohtuotsus adidas ja adidas Benelux, punkt 42).

42 Nende asjaolude hulgas võib nimetada:

– vastandatud kaubamärkide vahelise sarnasuse ulatust;

– nende kaupade või teenuste laadi, mille jaoks vastandatud kaubamärgid on registreeritud, sh nende kaupade või teenuste sarnasuse või erisuse ulatust ning samuti asjaomast avalikkust;

– varasema kaubamärgi maine tugevust;

– varasema kaubamärgiga iseenesest kaasneva või kasutamise käigus tekkinud eristusvõime ulatust;

– tõenäosust, et avalikkus võib kaubamärgid omavahel segi ajada.

43 Selles osas tuleb teha järgmised täpsustused.

44 Mis puudutab vastandatud kaubamärkide vahelise sarnasuse ulatust, siis mida sarnasemad need on, seda tõenäolisem on, et hilisem kaubamärk meenutab

asjaomasele avalikkusele varasemat mainekat kaubamärki. See kehtib veelgi enam siis, kui nimetatud kaubamärgid on identsed.

45 Siiski ei ole vastandatud kaubamärkide identsus ja veelgi vähem nende lihtne sarnasus piisav, et tuvastada seos nende kaubamärkide vahel.

46 Nimelt võib juhtuda, et vastandatud kaubamärgid on registreeritud selliste kaupade või teenuste jaoks, mille asjaomane avalikkus omavahel ei kattu.

47 Lisaks tuleb meelde tuletada, et kaubamärgi mainet tuleb hinnata võttes arvesse nende kaupade või teenuste asjaomast avalikkust, mille jaoks nimetatud kaubamärk registreeriti. Selleks võib olla avalikkus tervikuna või spetsialiseerunud avalikkus (vt eespool viidatud kohtuotsus General Motors, punkt 24).

48 Seega ei saa välistada seda, et nende kaupade või teenuste asjaomane avalikkus, mille jaoks varasem kaubamärk registreeriti, on täiesti eraldiseisev selliste kaupade või teenuste asjaomasest avalikkusest, mille jaoks registreeriti hilisem kaubamärk, ning et varasem kaubamärk on vaatamata oma mainekusele hilisema kaubamärgi sihtrühmaks olevale avalikkusele tundmatu. Sellisel juhul ei ole nendest kahest kaubamärgist kummagi sihtrühmaks oleval avalikkusel võib-olla kunagi kokkupuuteid teise kaubamärgiga, mistõttu ta ei loo nende kaubamärkide vahel mingit seost.

49 Lisaks sellele, isegi kui nende kaupade või teenuste asjaomane avalikkus, mille jaoks vastandatud kaubamärgid on registreeritud, on sama või kui need kattuvad omavahel

osaliselt, võivad kaubad või teenused olla niivõrd erinevad, et hilisem kaubamärk ei meenuta tõenäoliselt asjaomasele avalikkusele varasemat kaubamärki.

50 Seega tuleb kahe kaubamärgi vahelise seose hindamiseks võtta arvesse nende kaupade või teenuste laadi, mille jaoks vastandatud kaubamärgid registreeriti.

51 Samuti tuleb rõhutada, et teatud kaubamärgid võivad olla omandanud sellise maine, mis on tuntud laiaulatuslikumalt kui üksnes nende kaupade või teenuste asjaomase avalikkuse piires, mille jaoks need kaubamärgid registreeriti.

52 Sellisel juhul on võimalik, et nende kaupade või teenuste asjaomane avalikkus, mille jaoks hilisem kaubamärk registreeriti, seostab vastandatud kaubamärke isegi siis, kui see ei kattu kuidagi nende kaupade või teenuste asjaomase avalikkusega, mille jaoks registreeriti varasem kaubamärk.

53 Seega võib vastandatud kaubamärkide vahelise seose olemasolu hindamiseks osutuda vajalikuks võtta arvesse varasema kaubamärgi maine tugevust, et teha kindlaks, kas kaubamärgi maine on levinud laiaulatuslikumalt kui üksnes selle kaubamärgi sihtgrupiks oleva avalikkuse piires.

54 Samamoodi, mida tugevam on varasema kaubamärgi eristusvõime, kaasnegu see siis kaubamärgiga iseenesest või olgu see kaubamärgi kasutamise käigus tekkinud, seda

tõenäolisem on, et asjaomasele avalikkusele meenub hilisema identse või sarnase kaubamärgiga kokkupuutumisel see varasem kaubamärk.

55 Seega tuleb vastandatud kaubamärkide vahelise seose olemasolu hindamisel võtta arvesse varasema kaubamärgi eristusvõime ulatust.

56 Kuivõrd kaubamärgi võime identifitseerida nimetatud kaubamärgi omanikult pärinevana kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärk registreeriti ja mille jaoks seda kasutatakse, ja seega selle eristusvõime on seda tugevamad, mida ainulaadsem on kaubamärk – st sellise sõnamärgi puhul nagu INTEL, kus sõna, millest kaubamärk koosneb, ei ole keegi kasutanud mingite muude kaupade ega teenuste jaoks peale kaubamärgi omaniku enda, kes kasutab seda oma turustatavate kaupade ja teenuste jaoks –, siis tuleb kindlaks teha, kas varasem kaubamärk on ainulaadne või olulisel määral ainulaadne.

57 Lõpetuseks – vastandatud kaubamärkide vaheline seos tuleb lugeda tuvastatuks segiajamise tõenäosuse korral, st siis, kui asjaomane avalikkus arvab või võib arvata, et varasema kaubamärgi all turustatavad kaubad või teenused ning hilisema kaubamärgi all turustatavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt (vt selle kohta eelkõige 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk I-3819, punkt 17, ja 12. juuni 2008. aasta otsus kohtuasjas C-533/06: O2 Holdings ja O2 (UK), EKL 2008, lk I-4231, punkt 59).

58 Nagu tuleneb eespool viidatud kohtuotsuse Adidas-Salomon ja Adidas Benelux punktidest 27-31, ei ole direktiivi artikli 4 lõike 4 punktis a kehtestatud kaitse kohaldamiseks siiski vajalik segiajamise tõenäosuse olemasolu.

59 Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib täpsemalt teada, kas esimese eelotsuse küsimuse punktides a-d nimetatud asjaolud on piisavad vastandatud kaubamärkide vahelise seose olemasolu tuvastamiseks.

60 Mis puudutab selle küsimuse punktis d viidatud asjaolu, st seda, et hilisem kaubamärk meenutab keskmisele piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikule ja arukale tarbijale varasemat kaubamärki, siis see viitab seose olemasolule.

61 Mis puudutab sama küsimuse punktides a–c viidatud asjaolusid, siis nagu tuleneb käesoleva otsuse punktidest 41–58, ei tähenda need tingimata seda, et vastandatud kaubamärkide vahel on seos, kuid samas ka ei välista seda. Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab oma analüüsis tuginema kõigile põhikohtuasja asjaoludele.

62 Seega tuleb esimese küsimuse punktile i ja teisele küsimusele vastata, et direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a tuleb tõlgendada nii, et seda, kas varasema maineka kaubamärgi ja hilisema kaubamärgi vahel on seos eespool viidatud kohtuotsuse Adidas-Salomon ja Adidas Benelux tähenduses, tuleb hinnata igakülgselt, võttes arvesse kõiki juhtumiga seotud olulisi asjaolusid.

63 See, et hilisem kaubamärk meenutab keskmisele piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikule ja arukale tarbijale varasemat mainekat kaubamärki, viitab vastandatud kaubamärkide vahelisele seosele eespool viidatud kohtuotsuse Adidas-Salomon ja Adidas Benelux tähenduses.

64 See, et

– varasem kaubamärk on omandanud tugeva maine seoses teatavate kauba- või teenuseliikidega,

– need kaubad või teenused on erinevad või erinevad olulisel määral nendest kaupadest või teenustest, mille jaoks hilisem kaubamärk registreeriti, ja

– varasem kaubamärk on ainulaadne igasuguste kaupade või teenuste puhul,

ei tähenda tingimata seose olemasolu eespool viidatud kohtuotsuse Adidas-Salomon ja Adidas Benelux tähenduses vastandatud kaubamärkide vahel.

Esimese küsimuse punkt ii ja kolmas küsimus

65 Oma esimese küsimuse punktiga ii soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada saada, kas küsimuse punktides a–d nimetatud asjaolud on piisavad selle tõendamiseks, et hilisema kaubamärgi kasutamine kasutab või kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustab või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet. Kolmanda küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada saada, millised on asjaomased kriteeriumid selle hindamiseks, kas hilisema kaubamärgi kasutamine kahjustab või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet.

66 Esiteks, nagu meenutati käesoleva kohtuotsuse punktis 30, on direktiivi artikli 4 lõike 4 punktis a käsitletud kahjutekitamine selle toimumise korral varasema ja hilisema kaubamärgi teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus neid üksteisega seostab, st loob nende vahel seose, olgugi et ta ei aja neid omavahel segi.

67 Mida vahetumalt ja tugevamalt meenutab hilisem kaubamärk varasemat kaubamärki, seda tõenäolisem on see, et hilisema kaubamärgi kasutamine hetkel või tulevikus kasutab ebaõiglaselt ära või kahjustab varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet.

68 Sellest tuleneb, et sarnaselt vastandatud kaubamärkide vahelisele seosele tuleb seda, kas direktiivi artikli 4 lõike 4 punktis a käsitletud eri laadi kahju on tekitatud või kas esineb oht, et kaubamärgile tulevikus sel moel kahju tekitatakse, hinnata igakülgselt, võttes arvesse kõiki juhtumiga seotud olulisi asjaolusid, sh käesoleva kohtuotsuse punktis 42 juba loetletud asjaolusid.

69 Mis puudutab varasema kaubamärgi maine tugevust ja eristusvõime ulatust, siis on Euroopa Kohus lisaks sellele juba sedastanud, et mida tugevamad on varasema kaubamärgi eristusvõime ja maine, seda lihtsam on näha, et sellele on tekitatud kahju (vt seoses direktiivi artikli 5 lõikega 2 eespool viidatud kohtuotsus General Motors, punkt 30).

70 Teiseks, esimese küsimuse punktides a–d nimetatud asjaolud ei ole piisavad selleks, et tuvastada ebaõiglane ärakasutamine ja/või kahjustamine direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a tähenduses.

71 Mis puudutab eeskätt selle küsimuse punktis d viidatut, siis nagu tuleneb käesoleva kohtuotsuse punktist 32, ei vabasta vastandatud kaubamärkide vahelise seose olemasolu varasema kaubamärgi omanikku kohustusest tõendada, et tema kaubamärgile on direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a tähenduses tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud või et esineb tõsine oht, et kaubamärgile tulevikus sellist kahju tekitatakse.

72 Lõpetuseks, mis puudutab täpsemalt varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamist, siis tuleb kolmanda küsimuse teisele poolele esiteks vastata, et selle tuvastamiseks, et kaubamärgile on selliselt kahju tekitatud või et esineb tõsine oht, et tulevikus selliselt kahju tekitatakse, ei ole vajalik, et varasem kaubamärk oleks ainulaadne.

73 Nimelt on mainekal kaubamärgil tingimata eristusvõime, mis on vähemasti tekkinud kasutamise käigus. Seega, isegi kui varasem mainekas kaubamärk ei ole ainulaadne, võib sellega identse või sarnase hilisema kaubamärgi kasutamine nõrgendada varasema kaubamärgi eristusvõimet.

74 Kuid mida ainulaadsem on varasem kaubamärk, seda tõenäolisem on, et hilisema identse või sarnase kaubamärgi kasutamine kahjustab varasema kaubamärgi eristusvõimet.

75 Teiseks, hilisema identse või sarnase kaubamärgi esmakordne kasutamine võib olla teataval juhul piisav varasema kaubamärgi eristusvõime tegelikuks ning hetkel aset leidvaks kahjustamiseks või tõsise ohu tekitamiseks, et kaubamärki tulevikus sel moel kahjustatakse.

76 Kolmandaks, nagu rõhutati käesoleva kohtuotsuse punktis 29, on varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamisega tegemist niipea, kui nõrgeneb selle kaubamärgi võime identifitseerida nimetatud kaubamärgi omanikult pärinevana kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärk registreeriti ja mille jaoks seda kasutatakse, sest hilisema kaubamärgi kasutamine tingib varasema kaubamärgi identiteedi ja selle hajumise, kuidas avalikkus domineerivat mõju tajub.

77 Sellest tuleneb, et selle tõendamiseks, et hilisema kaubamärgi kasutamine kahjustab või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet, on vaja tõendada, et hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on muutunud nende kaupade või teenuste, mille jaoks varasem kaubamärk registreeriti, keskmise tarbija majanduslik käitumine, või esineb tõsine oht, et selline muutus tulevikus toimub.

78 Seevastu ei oma selle hindamisel, kas hilisema kaubamärgi kasutamine kahjustab või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet, tähtsust asjaolu, kas hilisema kaubamärgi omanik kasutab või kasutaks tegelikult kaubanduslikult ära varasema kaubamärgi eristusvõimet.

79 Seega tuleb esimese küsimusel punktile ii ja kolmandale küsimusele vastata, et direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a tuleb tõlgendada nii, et seda, kas esineb hilisema kaubamärgi sellist kasutamist, mis kasutab või kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustab või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet, tuleb hinnata igakülgselt, võttes arvesse kõiki juhtumiga seotud olulisi asjaolusid.

80 See, et

– varasem kaubamärk on omandanud tugeva maine seoses teatavate kauba- või teenuseliikidega,

– need kaubad või teenused on erinevad või erinevad olulisel määral nendest kaupadest või teenustest, mille jaoks hilisem kaubamärk registreeriti,

– varasem kaubamärk on ainulaadne igasuguste kaupade või teenuste puhul ja

– hilisem kaubamärk meenutab keskmisele piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikule ja arukale tarbijale varasemat mainekat kaubamärki,

ei ole piisav selle tõendamiseks, et hilisema kaubamärgi kasutamine kasutab või kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustab või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a tähenduses.

81 Direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a tuleb tõlgendada nii, et:

– hilisema kaubamärgi kasutamine võib kahjustada varasema maineka kaubamärgi eristusvõimet isegi siis, kui varasem kaubamärk ei ole ainulaadne;

– hilisema kaubamärgi esmakordne kasutamine võib olla piisav varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamiseks;

– selle tõendamiseks, et hilisema kaubamärgi kasutamine kahjustab või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet, on vaja tõendada, et hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on tuvastatud nende kaupade või teenuste, mille jaoks varasem kaubamärk registreeriti, keskmise tarbija käitumise muutumine, või esineb tõsine oht, et selline muutus tulevikus toimub.

Kohtukulud

82 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 (esimene koda) otsustab:

1. **Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 4 lõike 4 punkti a tuleb tõlgendada nii, et seda, kas varasema maineka kaubamärgi ja hilisema kaubamärgi vahel on seos 23. oktoobri 2003. aasta kohtuotsuse C-408/01: Adidas-Salomon ja Adidas Benelux tähenduses, tuleb hinnata igakülgselt, võttes arvesse kõiki juhtumiga seotud olulisi asjaolusid.**

2. **See, et hilisem kaubamärk meenutab keskmisele piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikule ja arukale tarbijale varasemat mainekat kaubamärki, viitab vastandatud kaubamärkide vahelisele seosele eespool viidatud kohtuotsuse Adidas-Salomon ja Adidas Benelux tähenduses.**

3. **See, et**

   – **varasem kaubamärk on omandanud tugeva maine seoses teatavate kauba- või teenuseliikidega,**

   – **need kaubad või teenused on erinevad või erinevad olulisel määral nendest kaupadest või teenustest, mille jaoks hilisem kaubamärk registreeriti, ja**

– **varasem kaubamärk on ainulaadne igasuguste kaupade või teenuste puhul,**

ei tähenda tingimata vastandatud kaubamärkide vahel seose olemasolu eespool viidatud kohtuotsuse Adidas-Salomon ja Adidas Benelux tähenduses.

4. Direktiivi 89/104 artikli 4 lõike 4 punkti a tuleb tõlgendada nii, et seda, kas esineb hilisema kaubamärgi sellist kasutamist, mis kasutab või kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustab või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet, tuleb hinnata igakülgselt, võttes arvesse kõiki juhtumiga seotud olulisi asjaolusid.

5. See, et

– **varasem kaubamärk on omandanud tugeva maine seoses teatavate kauba- või teenuseliikidega,**

– **need kaubad või teenused on erinevad või erinevad olulisel määral nendest kaupadest või teenustest, mille jaoks hilisem kaubamärk registreeriti,**

– **varasem kaubamärk on ainulaadne igasuguste kaupade või teenuste puhul, ja**

– **hilisem kaubamärk meenutab keskmisele piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikule ja arukale tarbijale varasemat mainekat kaubamärki,**

ei ole piisav selle tõendamiseks, et hilisema kaubamärgi kasutamine kasutab või kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustab või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet direktiivi 89/104 artikli 4 lõike 4 punkti a tähenduses.

6. Direktiivi 89/104 artikli 4 lõike 4 punkti a tuleb tõlgendada nii, et:

– **hilisema kaubamärgi kasutamine võib kahjustada varasema maineka kaubamärgi eristusvõimet isegi siis, kui varasem kaubamärk ei ole ainulaadne;**

– **hilisema kaubamärgi esmakordne kasutamine võib olla piisav varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamiseks;**

– **selle tõendamiseks, et hilisema kaubamärgi kasutamine kahjustab või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet, on vaja tõendada seda, et hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on tuvastatud nende kaupade või teenuste, mille jaoks varasem kaubamärk registreeriti, keskmise tarbija majandusliku käitumise muutumine, või esineb tõsine oht, et selline muutus tulevikus toimub.**

Allkirjad