KOHTUJURISTI ETTEPANEK

F. G. JACOBS

esitatud 19. veebruaril 2004 [1]

1. Käesolev apellatsioonkaebus [2] käsitleb sisuliselt seda, kas mõistet „New Born Baby" saab registreerida mängunukke ja nende lisavarustust tähistava ühenduse kaubamärgina või selle registreerimisest tuleb keelduda, kuna see koosneb ainult sellistest tähistest, mida võib kaubanduses kasutada nende kaupade omaduste tähistamiseks, ja/või kuna kõnealusel mõistel puudub nende kaupade osas igasugune eristusvõime.

Õigusnormid

2. Ühenduse kaubamärgi määruse [3] artikkel 4 sätestab: „Ühenduse kaubamärgi võivad moodustada mis tahes tähised, mida on võimalik graafiliselt esitada, eelkõige nimed, [...] kui selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest."

3. Artikkel 7 sätestab:

„1. Ei registreerita:

a) tähiseid, mis ei vasta artiklis 4 sätestatud tingimustele;

b) kaubamärke, millel puudub eristusvõime;

c) kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, [...] või muid kauba või teenuse omadusi;

[...]".

1 — Algkeel: inglise.

2 — Esitatud Esimese Astme Kohtu 3. oktoobri 2001. aasta otsuse peale kohtuasjas T-140/00: Zapf Creation *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (New Born Baby) (EKL 2001, lk II-2927).

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

4. Ühenduse kaubamärgi määruse artikli 12 lõike b kohaselt ei anna ühenduse kaubamärk selle omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus artikli 7 lõike 1 punktis c loetletud tähiseid, kui nende kasutamisel järgitakse ausat tööstus- või kaubandustava.

sellised sõnad peavad jääma konkurentidele vabalt kasutatavaks, selleks et teavitada avalikkust oma kaupade omadustest. Lisavarustus on kujundatud just nimelt niisugust tüüpi mängunuku jaoks. Mõiste tervikuna on selgelt asjaomaste kaupade omadusi kirjeldav ning sellel puudub fantaasiaelement, mis annaks mõistele eristusvõime.

Menetlus

5. Zapf Creation AG (edaspidi „Zapf") esitas 6. oktoobril 1997 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet") taotluse mõiste „New Born Baby" registreerimiseks ühenduse kaubamärgina Nizza kokkuleppe [4] klassi 28 kuuluvate kaupade „mängunukud ja nende lisavarustus, milleks on mänguasjad" jaoks.

6. Ühtlustamisameti kontrollija jättis taotluse rahuldamata põhjusel, et mõiste „New Born Baby" on asjaomaseid kaupu kirjeldav ning et sellel puudub igasugune eristusvõime. Kolmas apellatsioonikoda leidis, et kontrollija kohaldas õigesti kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkte b ja c. Sõnadel „New Born Baby" on inglise keeles selge tähendus; asjaomane avalikkus saab kohe aru, et mängunukkude omadus on see, et nad näevad välja nagu vastsündinud beebid;

7. Zapf vaidlustas selle otsuse Esimese Astme Kohtus. Ta esitas põhiküsimuste osas kolm väidet, mis tulenesid kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumisest ning varasemate siseriiklike registreeringutega arvestamata jätmisest, ning vorminõudeid puudutava väite selle kohta, et rikutud on õigust ärakuulamisele. Esimese Astme Kohus nõustus kahe väitega kaubamärgimääruse rikkumise kohta ja tühistas apellatsioonikoja otsuse, jättes kahe ülejäänud väite osas otsuse tegemata.

8. Seoses artikli 7 lõike 1 punktiga c leidis Esimese Astme Kohus, et mõiste „New Born Baby" ei tähistanud mängunukkude või nende lisavarustuse kvaliteeti, otstarvet või muid omadusi. Igatahes ei saa tähist, mis kirjeldab seda, mida mänguasi kujutab, pidada mänguasja ennast kirjeldavaks juhul, kui sihtrühm ei seosta ostuotsuse tegemisel mänguasja sellega, mida mänguasi kujutab,

4 — 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkulepe.

kusjuures niisugust seost ei ole apellatsioonikoja otsuses tõestatud ning sellele ei tuginenud ühtlustamisamet oma väidetes Esimese Astme Kohtus. Lisavarustus ei kujuta vastsündinud beebisid ja see ei ole ka beebidele mõeldud; samuti puudub otsene ja konkreetne seos kaubamärgi ja lisavarustuse kui sellise vahel. [5]

9. Seoses artikli 7 lõike 1 punktiga c väitis Esimese Astme Kohus, et apellatsioonikoda järeldas, et tähisel puudub eristusvõime, kuna see on kirjeldav ning sellel puudub igasugune fantaasiaelement. Kuid esiteks leidis apellatsioonikoda ekslikult, et tähis kuulub artikli 7 lõike 1 punktist c tuleneva keelu kohaldamisalasse nii, et tema edasise arutluskäiguga, mis sellel eksimusel rajaneb, ei saa nõustuda, ning teiseks tuleneb kohtupraktikast selgelt, et eristusvõime puudumine ei ole tingitud ainult sellest, et tähis ei ole loominguline. [6]

10. Ühtlustamisamet esitas selle kohtuotsuse peale apellatsioonkaebuse, tuginedes kolmele alljärgnevalt esitatud väitele.

5 — Kohtuotsuse punktid 21–33.

6 — Kohtuotsuse punktid 37–42, kus seoses viimati nimetatud asjaoluga viidatakse otsustele kohtuasjas T-135/99: Taurus-Film (CINE ACTION) (EKL 2001, lk II-379, punkt 31) ja kohtuasjas T-136/99: Taurus-Film (CINE COMEDY) (EKL 2001, lk II-397, punkt 31).

11. Ühendkuningriik astus menetlusse hageja nõuete toetuseks.

Apellatsioonkaebuse vastuvõetavus

12. Zapf väidab, et kuna kaubamärgimääruse artikli 111 lõige 3 sätestab, et „[a]metit esindab juhataja", siis tuleb juhatajal esitada Euroopa Kohtusse kas hagi või apellatsioonkaebus. Ometi esitas apellatsioonkaebuse ühtlustamisamet, „keda esindas õigusosakonna juhataja Detlef Schennen ja õigusosakonna ametnik Carina Røhl Søberg."

13. Ühtlustamisamet esitas juhataja 30. novembri 1998. aasta otsuse, mis oli tehtud määruse artikli 111 lõike 3 ja artikli 119 lõike 2 punkti f alusel. [7] Selle otsusega volitatakse õigusosakonna juhatajat pärast konsulteerimist asejuhatajaga õigusküsimuste alal nimetama ühtlustamisameti esindajad Euroopa Kohtus ja Esimese Astme Kohtus. Tundub, et D. Schennen ja

7 — Selle kohaselt saab juhataja „volitusi delegeerida".

C. R. Søberg, nagu ka ühtlustamisametit kohtuistungil esindanud von Mühlendahl, on nimetatud vastavalt kõnealusele otsusele.

Kohtuotsused Windsurfing Chiemsee ja Baby-Dry

14. Zapf väidab, et sellist apellatsioonkaebuse esitamist, mille puhul esindab ühtlustamisametit juhataja, tuleb eristada sellest, kui apellatsioonmenetlusega tegeleb esindaja.

15. Minu arvates ei saa Zapfi vastuväitega nõustuda.

16. Euroopa Kohtu põhikirja artikli 19 esimene lause sätestab: „Ühenduste liikmesriike ja institutsioone esindab Euroopa Kohtus igaks üksikuks kohtuasjaks määratud esindaja; esindajat võib abistada nõustaja või advokaat." Euroopa Kohtu kodukorra artikli 37 lõike 1 esimene lause sätestab: „Igale menetlusdokumendi originaalile peab olema alla kirjutanud poole esindaja või advokaat."

17. Tundub, et nimetatud sätetega on täielikult kooskõlas, kui apellatsioonkaebuse esitavad ja allkirjastavad ühtlustamisameti sisekorra kohaselt nimetatud kaks õigusosakonna ametnikku.

18. Üldiselt väljendavad nii ühtlustamisamet kui ka Ühendkuningriik muret seoses kohtuotsusega Baby-Dry,[8] kuivõrd seda võib tõlgendada nii, et kaubamärgimääruse artikli 12 punkti b kohaselt langeb ära vajadus jätta kirjeldavad mõisted vabalt kasutatavaks, minnes nii vastuollu Euroopa Kohtu varasema kohtuotsusega Windsurfing Chiemsee,[9] vastavalt millele järgib artikli 7 lõike 1 punkt c[10] „üldise huvi eesmärki, mis nõuab, et selliste kaupade või teenuste liike, mille jaoks registreerimist taotletakse, kirjeldavad märgid ja tähised on kõikide jaoks vabalt kasutatavad". Zapfi arvates ei kehti see kohtuotsuses Windsurfing Chiemsee võetud seisukoht enam pärast kohtuotsust Baby-Dry.

19. Ometi on nüüdseks selge, et kahe kohtuotsuse vahelise igasuguse vastuolu kõr-

8 — Otsus kohtuasjas C-383/99 P: Procter & Gamble *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2001, lk I-6251, eelkõige punkt 37).

9 — Otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97 (EKL 1999, lk I-2779, eriti punkt 25).

10 — Selles kohtuotsuses 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 3 lõike 1 punkt c, mille sõnastus on identne ühenduse kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punktiga c.

valdas Euroopa Kohtu hiljutine kohtuotsus Doublemint.[11] Artikli 7 lõike 1 punkti c eesmärk on tagada, et kirjeldavad mõisted on kõikide jaoks vabalt kasutatavad.

Apellatsioonkaebuse esimene väide

Argumendid

20. Ühtlustamisamet väidab, et vaidlustatud kohtuotsusega on „mängunukkude" osas valesti kohaldatud kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti c. Nimetatud säte välistab niisuguste mõistete registreerimise, mis informeerivad potentsiaalseid kliente kauba olemusest või selle võimalikust otstarbest. Sättes on silmas peetud mõisteid, mis võivad tähistada mitte ainult kauba kui sellise omadusi, vaid ka selle omadusi, mida kaup kujutab. Määrab see, kas mõistet tajutakse kirjeldavana, sõltumata selle mõjust ostuotsusele, ning kas kirjeldus puudutab kauba liiki, mitte aga ettevõtja kaupu eristavat tunnust.

21. Artikli 7 lõike 1 punkti c kohaselt tuleb registreerimisest keelduda, kui mõiste koosneb ainult sellistest osadest, mis tavakasutuses ja tarbija seisukohast lähtuvalt tähistavad asjaomast kaubaliiki kas otse või ühele selle olulisele omadusele viidates. Siiski võib registreerimiseks esitatud mõistete iga tajutav erinevus mõistetest, mida sihtrühm igapäevases kõnes kasutab, muuta mõisted eristusvõimeliseks ja neid on võimalik registreerida.[12] Kirjeldav sisu peab „võimaldama asjaomasel avalikkusel kohe ja pikemalt mõtlemata luua konkreetse ja otsese seose" asjaomaste kaupadega.[13]

22. Ühendkuningriik väidab, et Esimese Astme Kohtu kriteerium, mille kohaselt „saab sihtrühm tähisest „New Born Baby" pikemalt arutlemata ja kohe aru nii, et see tähistab mängunukkude kvaliteeti või muid omadusi", on liiga range ja seda ei õigusta artikli 7 lõike 1 punkti c sõnastus. Samuti ei pea registreerimisest keeldumiseks olema mõiste mängunukke endid kirjeldav; „New Born Baby" kirjeldab selgelt vastsündinud beebisid kujutavate mängunukkude olulist omadust.

11 — 23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-191/01 P: Sisetura Ühtlustamise Amet v. Wrigley, EKL 2003, lk I-12447, punktid 31 ja 32; vt samuti kohtuotsuse punktid 25 ja 26 ning minu ettepanek selles kohtuasjas, punktid 91–98. Seoses ühenduse kaubamärgi määrusega vt samuti veelgi hilisemad 12. veebruari 2004. aasta otsused kohtuasjas C-363/99: Koninklijke KPN Nederland (Postkantoor), EKL 2004, lk I-1619, punkt 55, ja kohtuasjas C-265/00: Campina Melkunie (Biomild), EKL 2003, lk I-12447, punkt 35.

12 — Kohtuotsus Baby-Dry, punkt 40.

13 — Eespool 6. joonealuses märkuses viidatud otsus liidetud kohtuasjades CINE-ACTION ja CINE-COMEDY, punkt 27.

23. Zapfi sõnul ei tõendanud ühtlustamisamet, et mõiste „New Born Baby" esineb sellisena sõnastikes või et tegemist on igapäevases kõnes kasutatava väljendiga, mis vastab tavalisele inglise keele struktuurile; Esimese Astme Kohus ei leidnud, et sellega oleks tegemist käesolevas asjas; käesolevas asjas sellega tegemist ka ei ole. Kuid isegi juhul, kui käesolevas asjas oleks sellega tegemist, tähistaks see mõiste elus beebisid ja mitte mängunukke. Igasugune kirjeldav sisu seoses mängunukuga saab olla ainult kaudne ning seetõttu „ei võimalda see asjaomasel avalikkusel luua kohe ja pikemalt mõtlemata konkreetset ja otsest seost". Esimese Astme Kohus kohaldas õiget kriteeriumi. Lisaks on Esimese Astme Kohtu nende väidete puhul, mille kohaselt ei kirjelda mõiste „New Born Baby" otse mängunukkusid või nende lisavarustust, tegemist faktiliste asjaolude tuvastamisega, mida Euroopa Kohus ei saa kontrollida. [14]

Hinnang

24. Kuigi Euroopa Kohtul puudub pädevus kontrollida Esimese Astme Kohtu tuvastatud faktilisi asjaolusid ja hinnangut nende kohta, võib ta kontrollida, kuidas Esimese Astme Kohus on kohaldanud õigust lähtuvalt tuvastatud faktilistest asjaoludest. [15]

25. Igatahes eksib Zapf kui ja niivõrd, kui ta püüab väita, et Esimese Astme Kohus leidis, et mõistel „New Born Baby" puudus „vastsündinud beebi" tähendus. See apellatsioonikoja antud tähendus — isegi kui seda ei kinnitata — on faktiliseks lähtekohaks, millele Esimese Astme Kohus oma õiguslikus arutluskäigus tugines. Vaidlustatud kohtuotsuse punktid 24–27 on sõnastatud järgnevalt:

„Seoses mängunukkudega piirdus apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktides 19 ja 20 väitega, et mõiste „New Born Baby" tähendab „vastsündinud beebit" ning et taotletavat kaubamärki kohates saab asjaomane avalikkus selle tervikmuljest tulenevalt kohe ja pikemalt mõtlemata aru, et [...] mängunukkude [...] eriline omadus on vastsündinud beebide kujutamine.

Mis puudutab seda järeldust, siis isegi kui tähis „New Born Baby" kirjeldakski seda, mida mängunukud kujutavad, ei oleks see asjaolu piisav tõendamaks, et asjaomane tähis kirjeldab mängunukke endid.

Tähist, mis kirjeldab seda, mida mänguasi kujutab, saab pidada mänguasja ennast kirjeldavaks ainult juhul, kui sihtrühm seostab ostuotsuse tegemisel mänguasja sellega,

14 — Vt otsus kohtuasjas C-104/00 P: DKV Deutsche Krankenversicherung *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (Companyline) (EKL 2002, lk I-7561, punkt 22, ja viidatud kohtupraktika).

15 — Vt näiteks eespool 14. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Companyline, punkt 21.

mida mänguasi kujutab. Selles suhtes ei ole vaidlustatud otsuses midagi väidetud. Samuti tuleb tähele panna, et apellatsioonikoda ei väitnud ei oma vastuses ega ka kohtuistungil Esimese Astme Kohtu küsimustele esitatud vastustes, et sihtrühm, st mänguasju osta soovivad isikud asjaomaseid kaupu selliselt tajuksid.

Seega ei tõendanud apellatsioonikoda, et sihtrühm saab tähisest „New Born Baby" pikemalt arutlemata ja kohe aru nii, et see tähistab mängunukkude kvaliteeti või muid omadusi. "

26. Minu arvates on see arutluskäik õiguslikult ekslik.

27. On tõsi, et mõiste, mis kirjeldab seda, mida mänguasi kujutab, ei kirjelda otse mänguasja ennast. Ometi ei saa artikli 7 lõike 1 punkti c kohaselt registreerida „kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega *või muid* kauba või teenuse *omadusi*" (kohtujuristi kursiiv).

28. Paljude mänguasjade ja kõikide nende esemete, mida tavaliselt liigitatakse mänguasjadeks, oluline omadus on midagi kujutada. Mängumootorratta omadused erinevad mängukaelkirjaku omadustest ning potentsiaalsed kliendid tajuvad kindlasti kohe neid omadusi mänguasja olemust kindlaks määravana (ja asjakohasena ostuotsuse tegemisel). Kaubanduses on mõisted „mootorratas" ja „kaelkirjak" (või „võidusõidumootorratas" või „kaelkirjakupoeg") olulised nii ostjale kui ka müüjale asjaomase mänguasjagrupi või -alamgrupi kindlaksmääramisel. Kindlasti ei ole mõistete „kaelkirjak" või „mootorratas" registreerimine mänguasjagrupi jaoks kooskõlas artikli 7 lõike 1 punktiga c. Sama kehtib ka lastele mõeldud mängunuku puhul, mis kujutab vastsündinud beebit, printsessi, sõdurit või muud tüüpi isikut.

29. Seega ei ole artikli 7 lõike 1 punkti c kohaldamiseks vajalik, et potentsiaalsed kliendid samastaksid [16] seda, mida on kujutatud, sellega, mis seda kujutab. Tundub, et on selge, et kui kauba põhiomadus on millegi muu kujutamine, siis ei saa mõistet, mis koosneb ainult elementidest, mis seda muud tähistavad, kaubamärgina registreerida. Seega on ekslik Esimese Astme Kohtu arutluskäik, mis tugines asjaolule, et apellatsioonikoda oma otsuses sellist samastamist ei

16 — Prantsuse keeles „assimiler"; saksa keeles „gleichsetzen".

tuvastanud, ning vaidlustatud kohtuotsus tuleb osas, milles see nimetatud arutluskäigule tugineb, tühistada.

Apellatsioonkaebuse teine väide

Argumendid

30. Ühtlustamisamet väidab, et vaidlustatud kohtuotsusega on artikli 7 lõike 1 punkti c mänguasjade lisavarustuse osas samuti valesti kohaldatud. Juhul kui lisavarustus on mõeldud kasutamiseks koos kaubaga ja mõlemaga kauplemine on seotud, siis peab hinnang kaubamärgile olema mõlema puhul sama;[17] kui see nii ei ole, siis saavad ettevõtjad mööda hiilida sellest, et kaubamärki, mis kirjeldab põhikaupa, ei ole võimalik registreerida. Lisaks tõlgendab vaidlustatud kohtuotsus valesti apellatsioonikoja otsust, leides, et mõiste „New Born Baby" kirjeldab otse mängunukkude lisavarustust või neid, kes tõenäoliselt mängunukkudega mängivad.

31. Ühendkuningriik leiab, et Esimese Astme Kohus jätkas lisavarustuse osas samade vigade tegemist, mida ta tegi mängunukkude puhul. Artikli 7 lõike 1 punkti c kohaldamisel oleks tulnud arvestada tegeliku olukorraga kaubanduses ja keskmise tarbija seisukohaga. Inimesed ostavad mängunukkude lisavarustust, et seda koos mängunukkudega kasutada. Mõistet, mis tähistab mängunuku omadusi, võib, juhul kui seda kasutatakse seoses lisavarustusega, käsitleda nii, et see viitab asjaolule, et lisavarustus on mõeldud kasutamiseks koos mängunukkudega, millel on need omadused.

32. Zapf väidab, et mängunukkude lisavarustus ei ole mängunukkude suhtes kõrvalise tähtsusega. Lisavarustuseks võivad olla sellised esemed nagu mängunukkude majad, mööbel, mänguasjade poed, lapsevankrid ja autod. Isegi selline lisavarustus nagu lutipudel ja mähkmed on kohased mitte ainult selliste mängunukkude puhul, mis sarnanevad vastsündinud beebidega, vaid ka niisuguste puhul, mis sarnanevad vanemate beebidega. Kohtuotsuses Ellos[18] leidis Esimese Astme Kohus iseäranis seda, et „ei ole olemas selliseid kaupade või teenuste gruppe, mis on teistele allutatud või on teiste suhtes kõrvalised [...] iga kaupa või teenust või nende liiki tuleb analüüsida eraldi". Tulenevalt sellest hinnangust on selge, et mõiste „New Born Baby" ei tähista asjaomaste kaupade ühtegi omadust.

17 — Eespool 6. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus CINE-COMEDY, punktid 27 ja 29.

18 — 27. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas T-219/00: Ellos *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2002, lk II-753, eriti punkt 41); vt samuti otsus kohtuasjas T-356/00: DaimlerChrysler *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2002, lk II-1963, punkt 46).

Hinnang

33. Seoses lisavarustusega leidis Esimese Astme Kohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 28–31 järgmist:

„Seoses mängunukkude lisavarustusega, milleks on mänguasjad, leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 20, et „asjaomane avalikkus saab kohe ja pikemalt arutlemata aru, et taotluses loetletud kaupadel, antud asjas mängunukkude lisavarustusel, milleks on mänguasjad, [...] on eriline omadus, nimelt nad näevad välja nagu vastsündinud beebid".

Selle argumendiga ei saa nõustuda. Mängunukkude lisavarustus, milleks on mänguasjad, ei kujuta vastsündinud beebisid, vaid muid esemeid, nagu väikeseid rõivaid või kingi.

Lisaks leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punkti 20 lõpus, et: „Taotlus sisaldab lisavarustuse otstarbe kirjeldust, kuna see lisavarustus on konkreetselt mõeldud sellist tüüpi mängunukkudele."

Selles küsimuses leiab Euroopa Kohus, et mängunukkude lisavarustus, mis on mänguasjad, ei ole mõeldud vastsündinud beebidele. Vastsündinud beebid ei ole siiski võimelised mängunukkudega mängima, rääkimata mängunukkude lisavarustusega ümberkäimisest. Isegi kui mõiste „New Born Baby" kirjeldaks mängunukke ja eespool mainitud lisavarustus oleks mõeldud nende mängunukkude jaoks, ei järelduks sellest, et asjaomane avalikkus tajuks otsest ja konkreetset seost asjaomase tähise ja kõnealuse lisavarustuse vahel. Asjaolu, et kaubad on mõeldud selliste kaupade lisavarustuseks, mida asjaomane tähis kirjeldab, ei ole iseenesest piisav selleks, et tähis muutuks ka lisavarustust kirjeldavaks."

34. See arutluskäik koosneb kolmes osast.

35. Esiteks ei nõustu Esimese Astme Kohus vaidlustatud apellatsioonikoja otsuses esitatud väitega, mille kohaselt kujutab mängunukkude lisavarustus vastsündinud beebisid. Sellises sõnastuses on antud väide tõepoolest alusetu. Siiski nõustun ma ühtlustamisametiga, et see kriitika tuleneb otsuse halvasti sõnastatud punkti ekslikust arusaamisest. Apellatsioonikoja tegelik mõte on väljendatud lauses, mis asub punkti lõpus ja mille kohaselt kirjeldab mõiste „New Born Baby" sellise lisavarustuse otstarvet, mis on spetsiifiliselt kujundatud kasutamiseks koos män-

gunukkudega, mis näevad välja nagu vastsündinud beebid.

36. Teiseks leiab Esimese Astme Kohus, et mängunukkude lisavarustus ei ole mõeldud päris vastsündinud beebidele. Seda väidet ei saa vaidlustada ja tegemist on igatahes tuvastatud faktilise asjaoluga, mida ei saa apellatsiooni korras vaidlustada.

37. Siiski ei saa kumbagi eespool toodud asjaolu käsitleda nii, et nendele tugines Esimese Astme Kohtu otsus, millega nõustuti Zapfi väitega. See otsus põhines arutluskäigu kolmandal osal, nimelt sellel, et artikli 7 lõike 1 punkti c kohaldamiseks peab tähise ja lisavarustuse kui sellise vaheline seos olema otsene ja konkreetne ning et käesolevas asjas — isegi kui mõiste „New Born Baby" oleks mängunukke ja nende mängunukkude lisavarustust kirjeldav —, ei pruugi sellist seost olemas olla.

38. Ka see arutluskäik on ekslik. Igasuguse kauba lisavarustuse otstarve on juba lisavarustuse enda tähenduse tõttu lähedalt seotud kauba endaga. Mõistet, mida kaubanduses kasutatakse kauba tähistamiseks, võidakse kaubanduses kasutada samuti lisavarustuse otstarbe tähistamiseks. Mõiste „king" kirjeldab kingi; samuti kirjeldab see kingaharju, kingariiuleid või kingamäärdeid ning vastavalt artikli 7 lõike 1 punkti c eesmärgile peab kõnealune mõiste olema selliste esemete puhul kõikide jaoks vabalt kasutatav.

39. See seisukoht ei ole vastuolus kohtuotsustega Ellos või Carcard, millele Zapf viitas ja mis käsitlevad ilmselgelt omavahel seondumatuid kaubagruppe. Olgugi et niisugustes olukordades on asjakohane väita, et tähise kirjeldavat omadust tuleb hinnata iga registreerimistaotluses loetletud kaubagrupi osas eraldi ning et taotleja üldine kauplemisstrateegia ei puutu asjasse, ei saa sellist lähenemist rakendada siis, kui on sõnaselgelt öeldud, et kaubagrupp koosneb teise kaubagrupi kaupade „lisavarustusest".

40. Seetõttu ma leian, et Esimese Astme Kohus eksis, kui ta leidis, et lisavarustuse ja mängunukkude vahel ei pruugi seost olla. Järelikult tuleb ka ühtlustamisameti teise väitega nõustuda ning tühistada vaidlustatud kohtuotsus osas, mis käsitleb Zapfi väidet kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumise kohta.

Apellatsioonkaebuse kolmas väide

Argumendid

41. Ühtlustamisamet leiab, et kuna apellatsioonikoja arutluskäik artikli 7 lõike 1 punkti c kohta oli tegelikult õige, siis tegi Esimese Astme Kohus vea, väites, et arutluskäik artikli 7 lõike 1 punkti b kohta tuleb kõrvale jätta osas, milles see tugineb esimesena nimetatud arutluskäigule. Igatahes on punktides b ja c silmas peetud kahte erinevat keeldumispõhjust, nii et järeldus ühe kohta ei määra kindlaks järeldust teise kohta. Lõpuks väitis Esimese Astme Kohus, et ei saa otsustada, et tähisel puudub eristusvõime ainuüksi põhjusel, et tähis ei ole loominguline. Ühtlustamisameti sõnul on ka see vale. Et tähis oleks (kaubandusliku päritolu tähisena) eristav, peab sellist tähist, mis põhineb tavalisel kirjeldaval sõnavaral, eristama viimati nimetatust midagi enamat kui „mis tahes tajutav erinevus".[19] Seda miskit võib tabavalt nimetada fantaasiaks või loomingulisuseks.

42. Ühendkuningriik väidab, et Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt, mis on väljendatud kohtuotsustes Canon,[20] Windsurfing Chiemsee[21] ja Philips,[22] on tähisel selleks, et selle saaks registreerida, piisav eristusvõime ainult juhul, kui tähise eristusvõimest tulenevalt leiab keskmine tarbija, et sellega tähistatud kaubad või teenused pärinevad ühelt ja samalt ettevõtjalt. Kohtuotsust Baby-Dry[23] ei peaks tõlgendama nii, et see jätab artikli 7 lõike 1 punkti b ilma igasugusest artikli 7 lõike 1 punktist c sõltumatust toimest. Esimese Astme Kohus oleks pidanud esitama küsimuse, kas keskmine tarbija peab mõistet „New Born Baby" niisuguste mängunukkude ja nende lisavarustuse päritolu eristavaks, mille jaoks registreerimist taotletakse.

43. Zapf rõhutab, et artikli 7 lõike 1 punkti b kohaselt ei saa registreerida kaubamärke,

19 — Eespool 8. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Baby-Dry, punkt 40.

20 — Otsus kohtuasjas C-39/97: Canon Kabushiki Kaisha (EKL 1998, lk I-5507).

21 — Eespool 9. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus, eriti punkt 46.

22 — Otsus kohtuasjas C-299/99: Koninklijke Philips Electronics (EKL 2002, lk I-5475, eriti punkt 77).

23 — Eespool 8. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsuse punkt 40, milles Euroopa Kohus väitis, et „seda, kas kaubamärk on kirjeldav, tuleb tõendada mitte ainult iga sõna puhul eraldi, vaid ka neist sõnadest moodustuva terviku puhul. Mis tahes tajutav erinevus registreerimistaotluses esitatud sõnadekombinatsiooni ja selliste sihtrühma igapäevases kõnes kasutatavate mõistete vahel, millega tähistatakse kaupu või teenuseid või nende olulisi omadusi, võib anda sõnakombinatsioonile eristusvõime nii, et mõistet on võimalik kaubamärgina registreerida."

millel puudub *igasugune* eristusvõime, mistõttu on kaubamärgi registreerimiseks vajalik ainult minimaalne eristusvõime. Esimese Astme Kohus on jätkuvalt väitnud, et ei saa otsustada, et kaubamärgil puudub eristusvõime üksnes seetõttu, et kaubamärgil puudub täiendav fantaasiaelement või minimaalne fantaasiavärving; ühenduse kaubamärk ei pea ilmtingimata olema loomingulise töö tulemus; kriteeriumiks ei ole originaalsus või loomingulisus, vaid võime eristada turul kaupu või teenuseid konkurentide sama liiki kaupadest või teenustest.[24] Lisaks tuleneb eristusvõime puudumine tavaliselt sellest, et mõiste on kirjeldav, mitte vastupidi.[25]

Hinnang

44. Vaidlustatud kohtuotsuse punktides 39–41 väitis Esimese Astme Kohus, et apellatsioonikoda:

„[...] järeldas, et asjaomasel tähisel puudub eristusvõime, kuna see on kirjeldav, ja piirdus muus osas tõdemusega, et „puudub igasugune loominguline element".

Eespool on siiski mainitud, et apellatsioonikoda eksis, kui ta leidis, et asjaomane tähis kuulub määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktist c tuleneva keelu kohaldamisalasse. Järelikult tuleb apellatsioonikoja arutluskäik määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b kohta kõrvale jätta, kuna see põhineb nimetatud eksimusel.

Järgmiseks on Esimese Astme Kohtu praktika põhjal ilmne, et ei saa tuvastada, et eristusvõime puudub põhjusel, et vaidlustatud otsuses leiti, et tähis ei ole loominguline [...]".

45. Kuna minu arvates tuleb vaidlustatud kohtuotsus tühistada osas, milles leitakse, et apellatsioonikoja otsus artikli 7 lõike 1 punkti c osas on vale, siis järelikult ei saa kehtida vastupidine järeldus apellatsioonikoja artikli 7 lõike 1 punkti b puudutava arutluskäigu kohta.

24 — Otsus kohtuasjas T-34/00: Eurocool *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EUROCOOL) (EKL 2002, lk II-683, punkt 45).

25 — Tsiteeritud nii eespool punktis 14 viidatud kohtujuristi Ruiz-Jarabo ettepaneku kohtuasjas Companyline punkti 43 kui ka Saksamaa Bundesgerichtshof'i (Saksamaa kõrgeim kohus) kohtupraktikat Saksa õigusaktide kohta, millega võeti üle kaubamärgidirektiivi vastavad sätted.

46. Sellega seoses tuleb välja tuua kolm punkti.

47. Esiteks ei järeldu minu arvates apellatsioonikoja otsusest, et asjaomasel tähisel puudub eristusvõime seetõttu, et tähis on kirjeldav. Seda teemat ei ole ühtlustamisamet tõstatanud ja ma ei jätka selle käsitlemist.

48. Teiseks, nagu apellatsioonikoda õigesti märkis, on artikli 7 lõike 1 punktides b ja c igatahes silmas peetud erinevat registreerimisest keeldumise põhjust. Tuleb möönda, et arvestatavas osas need punktid ka kattuvad: üldiselt ei ole selline tähis, mida saab kaubanduses kirjeldavana kasutada, eristusvõimeline ning mida suuremal määral see on kirjeldav, seda tõenäolisem on, et eristusvõime puudub. Ometi on selge, et tähis ei pea vastama artikli 7 lõike 1 punkti c määratlusele selleks, et tal puuduks eristusvõime artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses. Seega ei saa asjaolu, et ei ole tuvastatud, et tähis on kirjeldav, otsustada ühel või teisel viisil küsimust eristusvõime kohta.

49. Kolmandaks, kuigi ei saa leida, et tähisel puudub eristusvõime ainuüksi põhjusel, et see ei ole loominguline, on fantaasiaelemendi olemasolu või puudumine sellegipoolest asjaolu, mida tuleb arvesse võtta eristusvõime hindamisel. Kui tähis on ka teataval määral kirjeldav, võib loomingulisuse kriteerium hinnangut muuta. Käesolevas asjas tõendas apellatsioonikoda fantaasiaelemendi puudumist, rõhutades mõiste „New Born Baby" tavalisust inglise keeles.

50. Järelikult olen ma seisukohal, et ühtlustamisameti apellatsioonkaebuse kolme väitega tuleb nõustuda ning Esimese Astme Kohtu otsus tuleb tühistada.

Lahendamata küsimused

51. Esimese Astme Kohus uuris ainult kahte Zapfi neljast väitest. Vastavalt Euroopa Kohtu põhikirja artiklile 61 tuleb uurida, kas Euroopa Kohus saab käsitelda ülejäänud kahte väidet ning võimalikke lahendamata küsimusi seoses uuritud kahe väitega või tuleb asi lõpliku otsuse tegemiseks suunata tagasi Esimese Astme Kohtusse.

52. Seoses kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumisest tuleneva väitega tundub, et on selge, et Zapfi esimeses kohtuastmes esitatud hagist tuleneb üks võimalik lahendamata küsimus. Zapf tugines sisuliselt väitele, et mõistet „New Born Baby" ei kasutata iga päev kaubanduses tähistamaks mängunukkusid ning et puudub tungiv vajadus jätta nimetatud mõiste sellistel juhtudel vabalt kasutatavaks. Esiteks ei ole selle väite puhul arvestatud artikli 7 lõike 1 punkti c sõnastust (*võivad* tähistada kaubanduses [täpsustatud tõlge]) ning teiseks tundub, et see tugineb Saksa õiguse *Freihaltebedürfnis* kontseptsioonile („tegelik, olemasolev ja tõsine vajadus jätta tähis vabalt kasutatavaks"), mis ei ole otsustav kriteerium selle sätte kohaldamisel, nagu otsustas Euroopa Kohus kohtuotsuses Windsurfing Chiemsee. [26]

53. Apellatsioonimenetluses väitis Zapf, et ühtlustamisamet leidis ekslikult, et registreerimistaotlus käsitles mängunukkusid, mis meenutavad vastsündinuid või beebisid üldiselt. On tõsi, et artikli 7 lõike 1 punktil c põhinev analüüs oleks teistsugune, kui see lähtuks eeldusest, et mängunukud, mille jaoks registreerimist taotleti, oleksid teistsugust tüüpi. Ometi tundub, et seda väidet ei esitatud esimeses kohtuastmes ning sellele ei saa tugineda hilisemas staadiumis.

54. Seoses artikli 7 lõike 1 punktidega b ja c väitis Zapf esimeses kohtuastmes, et „New Born Baby" on väljamõeldud mõiste. Ometi on see üks paljudest võrdselt tavapärastest ingliskeelsetest tavalistest mõistetest. Zapfi väitele, et see ei ole tavaline ingliskeelne konstruktsioon (et „newly born baby" on palju tavalisem), räägib vastu iga mainekas inglise keele sõnaraamat, millest selgub, et „new" on sageli kasutatav määrsõna, eriti konstruktsioonides, kus see eelneb mineviku keksõnale. „New laid eggs" on näide väljakujunenud ja iga päev kasutatavast mõistest. Sõnaraamatus „Shorter Oxford English Dictionary" esineb „new-born", sõnaraamatus „Chambers English Dictionary" on „newborn" ja kõige pealiskaudsemate Interneti-uuringute tulemuseks on sadu tuhandeid kordi esinev kahest eraldi sõnast koosnev mõiste.

55. Esimeses kohtuastmes esitatud kolmanda väitega kinnitas Zapf, et kaubamärgi „New Born Baby" varasemate registreeringutega ei arvestatud Taanis ega Rootsis, kus inglise keelt teatakse laialdaselt. Ühtlustamisamet leidis, et tegemist oli kujutismärkide registreeringutega ning et siseriiklikud registreeringud, olgugi et need on vajalikud näitajad, ei ole otsustava väärtusega.

26 — Eespool 9. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsuse punkt 35, mis käsitleb kaubamärgidirektiivi artikli 3 lõike 1 punkti c.

56. Ma nõustun ühtlustamisametiga. Käesolevas asjas on teemaks sellise sõnamärgi registreerimise võimalikkus, millel puuduvad need lisaelemendid, mis määratluse kohaselt esinevad kujutismärgis. Zapfi väide, mille kohaselt Taani ja Rootsi avalikkus on väga heade inglise keele teadmistega, on asjakohatu. Kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 2 kohaselt kohaldatakse artikli 7 lõikes 1 sätestatud absoluutseid keeldumispõhjusi isegi juhul, kui need esinevad ainult teatavas ühenduse osas. Võimalus, et need ei esine Taanis ega Rootsis, ei kaalu üles nende esinemist teistes liikmesriikides, kus inglise keel on valdava osa elanikkonna emakeel.

57. Lõpuks väitis Zapf, et rikuti tema õigust ärakuulamisele: teda ei kuulatud kohtuistungil ära ja talle ei antud võimalust esitada tema kahjuks tehtud apellatsioonikoja hinnangu kohta märkusi eesmärgiga anda selgitusi mängunukkude turustamise kohta kaubamärgi „New Born Baby" all mitme aasta jooksul mitmes liikmesriigis. Ühtlustamisamet mainis, et menetlus oli täielikult kooskõlas rakendusmääruse eeskirja 11 lõikega 1[27] ning kaubamärgimääruse artikliga 73[28] ja artikli 75 lõikega 1.[29] Apellatsioonikoja otsus tugines ainult nendele faktidele, mille kohta oli Zapfil võimalik oma seisukohta avaldada, ja Zapfi enda märkustele; suulise menetluse läbiviimise üle otsustas apellatsioonikoda. Igatahes on märkused, mida Zapf soovis esitada, artikli 7 lõike 1 punktide b või c kohase hinnangu seisukohalt asjakohatud.

58. Jällegi on ühtlustamisameti argumendid õiged. Zapfil oli võimalik esitada kontrollija otsuse kohta igasuguseid märkusi, mida ta vajalikuks pidas, ning ainult need kaks elementi (otsus ja märkused) olid apellatsioonikoja hinnangu aluseks. Lisaks saaksid märkused kaubamärgi varasema kasutamise kohta liikmesriikides olla asjakohased ainult kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 3[30] kontekstis, millele Zapf ei tundu olevat tuginenud.

27 — Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1995, L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189: „Kui määruse artikli 7 kohaselt ei saa kaubamärki registreerida [...] teatab amet taotlejale registreerimisest keeldumise põhjused [...]").

28 — „Ameti otsustes märgitakse põhjused, millel need rajanevad. Otsuste aluseks võivad olla üksnes põhjused või tõendid, mille kohta huvitatud isikutel on olnud võimalik esitada oma seisukoht."

29 — „Kui amet leiab, et otstarbekas on suuline menetlus, viiakse see läbi ameti omal algatusel või menetluspoole taotlusel."

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

Ettepanek

59. Eeltoodut arvesse võttes teen Euroopa Kohtule ettepaneku

— tühistada Esimese Astme Kohtu 3. oktoobri 2001. aasta otsus T-140/00: Zapf Creation v. Siseturu Ühtlustamise Amet (New Born Baby);

— jätta käesolevas asjas esitatud hagi rahuldamata;

— mõista Zapf Creation AG-lt välja Esimese Astme Kohtu menetluse ja apellatsioonimenetluse kohtukulud;

— jätta menetlusse astuja Ühendkuningriigi apellatsioonimenetlusega seotud kohtukulud tema enda kanda.