EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda)

16. september 2004 *

Kohtuasjas C-404/02,

mille esemeks on eelotsusetaotlus EÜ artikli 234 alusel,

mille esitas High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Ühendkuningriik) oma 3. septembri 2002. aasta otsusega, mis registreeriti Euroopa Kohtu kantseleis 12. novembril 2002, menetluses

Nichols plc

versus

Registrar of Trade Marks,

EUROOPA KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja esimees C. W. A. Timmermans, kohtunikud C. Gulmann (ettekandja), J.-P. Puissochet, R. Schintgen ja N. Colneric,

* Kohtumenetluse keel: inglise.

kohtujurist: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kohtusekretär: vanemametnik M. Múgica Arzamendi,

arvestades kirjalikus menetluses ja 27. novembri 2003. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

— Nichols plc, esindaja: C. Morcom, *QC*,

— Ühendkuningriigi valitsus, esindaja: P. Ormond, keda abistas *barrister* D. Alexander,

— Kreeka valitsus, esindajad: G. Skiani ja S. Trekli,

— Prantsuse valitsus, esindajad: G. de Bergues ja A. Bodard-Hermant,

— Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: K. Banks,

olles 15. jaanuari 2004. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

otsuse

1 Eelotsusetaotlus puudutab nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1) artikli 3 lõike 1 punkti b ja artikli 6 lõike 1 punkti a tõlgendamist.

2 Nimetatud taotlus esitati Ühendkuningriigis asutatud äriühingu Nichols plc (edaspidi „Nichols") ja Registrar of Trade Marks'i (kaubamärgiameti direktor) vahelises kohtuvaidluses, mis käsitleb levinud perekonnanime teatavate kaupade jaoks kaubamärgina registreerimisest keeldumist.

Õiguslik raamistik

3 Direktiivi 89/104 artikkel 2, pealkirjaga „Tähised, millest kaubamärk võib koosneda", on sõnastatud järgnevalt:

„Kaubamärgi võivad moodustada mis tahes tähised, mida on võimalik graafiliselt esitada, eelkõige nimed, sealhulgas isikunimed, kujutised, tähed, numbrid või kaupade või nende pakendi kuju, kui selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest."

4 Sama direktiivi artikkel 3, pealkirjaga „Kaubamärgi andmisest keeldumise või kaubamärgi tühistamise põhjused", sätestab:

„1. Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need kehtetuks tunnistada:

a) tähiseid, millest kaubamärk ei saa koosneda;

b) kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad;

[...]".

5 Artikkel 6, pealkirjaga „Kaubamärgi mõju piirangud", täpsustab:

„1. Kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus:

a) oma nime ja aadressi;

[...]

kui kõnealune isik kasutab neid kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga.

[...]".

Vaidlus põhikohtuasjas ja eelotsuse küsimused

6 Nichols esitas Registrar of Trade Marks'ile taotluse registreerida perekonnanimi „Nichols" kaubamärgina müügiautomaatide ning neist automaatidest tavaliselt müüdavate toidukaupade ja jookide jaoks.

7 Registrar of Trade Marks rahuldas 11. mai 2001. aasta otsusega taotluse müügiautomaatide osas, kuid jättis taotluse ülejäänud osas rahuldamata.

8 Ta märkis, et perekonnanimi „Nichols", kaasa arvatud samasuguse foneetilise kõlaga vormis „Nicholls" ja ainsuse vormis „Nichol", on Ühendkuningriigis levinud, arvestades seda, mitu korda see esineb Londoni telefoniraamatus.

9 Toiduainete ja jookide puhul ei suudaks selline perekonnanimi seega iseenesest näidata, et need kaubad pärinevad ühelt ja samalt ettevõtjalt. Võttes arvesse

kõnealust tegevust ja nende kaupade turu võimalikku suurust, võivad ka teised tootjad ja müüjad perekonnanime „Nichols" kasutada. Nii on vähetõenäoline, et avalikkus arvab, et mainitud perekonnanime all tegutseb sellel turul ainult üks ettevõtja. Järelikult puudub sellest perekonnanimest lähtuval kaubamärgil toiduainete ja jookide osas igasugune eristusvõime.

10 Seevastu müügiautomaatide puhul on tegemist spetsiifilisema turuga, millel tegutseb vähem ettevõtjaid. Kaubamärgi võib seega nende kaupade osas registreerida.

11 Nichols esitas 11. mai 2001. aasta otsuse peale kaebuse High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division'ile.

12 Nimetatud kohus märgib, et United Kingdom Trade Marks Registry (Ühendkuningriigi kaubamärgiamet) leiab, et nimede ja eelkõige levinud perekonnanimede registreerimist peab ettevaatlikult kaaluma, selleks et vältida ebaõiglase eelise andmist esimesena taotlejale. Üldiselt, mida levinum perekonnanimi on, seda vähem on amet valmis registreerimisega nõustuma ilma, et tõendataks, et see nimi on tõepoolest eristusvõime omandanud. Nimetatud amet võtab ka arvesse kaupade ja teenuste hulka ning nende isikute arvu, kes kannavad sama või sarnast nime ja keda registreerimine võib mõjutada.

13 Eelotsusetaotluse esitanud kohus leiab, et tõusetub küsimus, kas tuleb olla seisukohal, et täiesti tavalisel perekonnanimel puudub eristusvõime ajani, mil see kasutamise käigus eristusvõime omandab.

14 Kohus leiab, et tuleb arvesse võtta direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punktis a ettenähtud kaubamärgi mõju piiranguid osas, mis käsitleb nime kasutamist kolmanda isiku poolt. Ta on arvamusel, et mida laiem on selle sättega ettenähtud võimalik piirang, seda vähem häirib registreerimine huvitatud isikuid. Seega tuleb uurida, millises ulatuses on direktiivi 89/104 artiklis 6 ettenähtud piirangud taotletava kaubamärgi eristusvõime kindlakstegemisel asjakohased.

15 Selles osas arutleb eelotsusetaotluse esitanud kohus, kas artikli 6 lõike 1 punkt a on kohaldatav üksnes füüsiliste isikute nimede või ka äriühingute nimede suhtes. Muu hulgas arutleb ta, mida tähendab selles sättes kasutatud väljend „aus tava".

16 Neil asjaoludel otsustas High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„1. Millistel tingimustel võib ainult ühest perekonnanimest koosneva kaubamärgi (st direktiivi 89/104/EMÜ artikli 2 tingimustele vastav „tähis") registreerimisest keelduda põhjusel, et see „ei ole teistest eristatav" direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses?

2. Täpsemalt, kas sellise tähise — kui see ei ole veel kasutamise käigus eristusvõimet omandanud — registreerimisest

   a) peab keelduma või

   b) võib keelduda, kui on tegemist tavalise perekonnanimega liikmesriigis, milles kaubamärgi registreerimist taotletakse, või kui on tegemist tavalise perekonnanimega ühes või mitmes muus liikmesriigis?

3. Kas teise küsimuse punktile a või b jaatava vastuse andmise korral on siseriiklikel ametivõimudel kohane lahendada probleem, viidates keskmise tarbija eeldatavatele ootustele kõnealuste kaupade/teenuste suhtes liikmesriigis, võttes arvesse perekonnanime tavalisust, kõnealuste kaupade/teenuste olemust ja perekonnanimede levinud (või mittelevinud) kasutamist kõnealusel turul?

4. Kas selle kindlakstegemisel, kas perekonnanimi „ei ole teistest eristatav" direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses, omab tähtsust, et kaubamärgi registreerimise mõju on artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt piiratud?

5. Kui see on nii, siis

   a) kas direktiivi artikli 6 lõike 1 punktis a sisalduvat sõna [„nimi"] tuleb mõista sellisena, et see hõlmab ka äriühingu või ettevõtja nime, ja

b) mida tähendab „aus tööstus- või kaubandustava"; täpsemalt, kas see väljend on kohaldatav, kui

i) kostja ei eksita oma perekonnanime praktikas kasutades avalikkust või

ii) kostja põhjustab seda tehes pelgalt tahtmatu segaduse?"

Neli esimest küsimust

17 Oma nelja esimese küsimusega, mida tuleb uurida koos, tahab eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, millistel tingimustel tuleb direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti b raames hinnata perekonnanimest koosneva kaubamärgi eristusvõime olemasolu või selle puudumist, eriti kui see perekonnanimi on levinud, ja kas asjaolu, et kaubamärgi registreerimise mõju on sama direktiivi artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt piiratud, omab selle hindamise seisukohast tähtsust.

Euroopa Kohtule esitatud märkused

18 Nichols leiab, et kaubamärgi registreerimisest ei või keelduda üksnes põhjusel, et tegemist on levinud perekonnanimega. Ta väidab, et põhikohtuasjas aluseks võetud

kriteerium, mis tuleneb perekonnanime esinemise sagedusest Londoni telefoniraamatus, on meelevaldne. Perekonnanimede suhtes ei tohi rakendada erikohtlemist, mis on karmim kui teiste tähiste puhul, mis võivad kaubamärgi moodustada. Nagu kõik teised tähised, tuleb need registreerida, kui need võimaldavad kaupu või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse, päritolu järgi eristada. Eristusvõime olemasolu hindamisel tuleb arvesse võtta direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti a.

19 Kreeka ja Prantsuse valitsused ning komisjon leiavad samuti, et perekonnanimesid, isegi kui need on levinud, tuleb kohelda samamoodi nagu teisi tähiseliike, arvestades kõnealuseid kaupu või teenuseid ja seda, kuidas asjaomane avalikkus kaubamärki tajub, mis puudutab selle päritolu tähistamise ülesannet.

20 Ühendkuningriigi valitsus leiab, et on väga ebatõenäoline, et levinud perekonnanimi tähistab üksnes nimetatud perekonnanime kaubamärgina registreerimist taotleva ettevõtja kaupu või teenuseid. Kaubamärki, mis ei tähista üksnes kindla ettevõtja kaupu või teenuseid, ei saa registreerida põhjusel, et see kuulub direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punktis b nimetatud registreerimise takistuste alla. Sellisel juhul ei täida kaubamärk päritolu tähistamise ülesannet. Tuleb arvesse võtta eeldatavaid ootusi, mis keskmisel tarbijal kaubamärgi suhtes on. Arvesse võetavate asjaolude hulka võivad kuuluda perekonnanime tavalisus, kõnealust liiki kaupu või teenuseid müüvate ettevõtjate arv ja see, kas asjaomases valdkonnas on perekonnanimede kasutamine levinud.

21 Prantsuse ja Ühendkuningriigi valitsused ning komisjon leiavad, et direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkt a ei mõjuta eristusvõime hindamist, mis viiakse läbi sama direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b raames.

Euroopa Kohtu vastus

22 Direktiivi 89/104 artikkel 2 sisaldab selle direktiivi seitsmendas põhjenduses „näidiste" loetlemiseks nimetatud loetelu tähistest, mis võivad kaubamärgi moodustada, kui selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest, st kui need tähised võivad täita kaubamärgi ülesannet tähistada päritolu. See loetelu viitab sõnaselgelt „isikunimedele".

23 Direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses tuleb kaubamärgi eristusvõimet hinnata esiteks seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks registreerimist taotletakse, ja teiseks seoses sellega, kuidas sihtrühm kaubamärki tajub (vt 18. juuni 2002. aasta otsus kohtuasjas C-299/99: Philips, EKL 2002, lk I-5475, punktid 59 ja 63, ja 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-218/01: Henkel, EKL 2004, lk I-1725, punkt 50).

24 Selles suhtes ei tee kõnealune säte vahet eri liiki tähiste vahel (vt selle kohta 8. aprilli 2003. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-53/01–C-55/01: Linde jt, EKL 2003, lk I-3161, punkt 42, ja nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1) artikli 7 lõike 1 punktis b sisalduva identse sätte kohta 28. juuni 2004. aasta määrus kohtuasjas C-445/02 P: Glaverbel *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-6267, punkt 21).

25 Isikunimest koosnevate kaubamärkide eristusvõime hindamise kriteeriumid on seega samad nagu need, mida kohaldatakse teistele kaubamärgiliikidele.

26 Sellistele kaubamärkidele ei kohaldata rangemaid üldisi hindamiskriteeriume, mis tulenevad näiteks:

— samanimeliste isikute ette kindlaksmääratud arvust, mille ületamisel võib asuda seisukohale, et sellel nimel puudub eristusvõime,

— sama liiki kaupu või teenuseid – nagu registreerimistaotluses kõne all – müüvate ettevõtjate arvust ja

— sellest, kas asjaomases valdkonnas on perekonnanimede kasutamine levinud.

27 Kaubamärgi eristusvõimet peab olenemata kaubamärgi liigist hindama konkreetselt.

28 Sellise hindamise raames võib muidugi ilmneda näiteks, et sihtrühm ei taju iga liiki kaubamärke tingimata samamoodi ja et seetõttu võib teatud liiki kaubamärkide

eristusvõimet olla keerulisem tõendada kui teist liiki kaubamärkide oma (vt eelkõige eespool viidatud Henkel'i kohtuotsus, punkt 52, ja määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b kohta 29. aprilli 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-468/01 P – C-472/01 P: Procter & Gamble *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet, kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 36, ja eespool viidatud määrus Glaverbel *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 23).

29 Sellegipoolest ei saa teatavate kaubamärkide eristusvõime konkreetsel hindamisel üleskerkivad võimalikud suuremad raskused õigustada eeldust, et sellistel kaubamärkidel põhimõtteliselt puudub eristusvõime või et need saavad eristusvõime omandada üksnes direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 3 alusel kasutamise käigus.

30 Levinud perekonnanimi võib samamoodi nagu igapäevakeele sõna täita kaubamärgi ülesannet tähistada päritolu ja seega olla eristav asjaomaste kaupade või teenuste osas, kui nimi ei põrku mõne muu registreerimisest keeldumise alusega kui see, mis on sätestatud direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punktis b, st näiteks kaubamärgi üldise või kirjeldava iseloomuga või varasema õiguse olemasoluga.

31 Perekonnanimest koosneva kaubamärgi registreerimisest ei saa keelduda selleks, et vältida eelise andmist esimesena taotlejale, kuna direktiiv 89/104 ei sisalda ühtegi sellekohast sätet, olgu taotletav kaubamärk millist liiki tahes.

32 Igal juhul ei mõjuta asjaolu, et direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkt a lubab kolmandatel isikutel oma nime kaubandustegevuse käigus kasutada, kaubamärgi eristusvõime olemasolu hindamist, mis viiakse läbi sama direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b alusel.

33 Direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkt a piirab registreeritud kaubamärgist selle registreerimise järel, st pärast seda, kui kaubamärgi eristusvõime olemasolu on tuvastatud, tulenevat õigust üldiselt selliste ettevõtjate kasuks, kes kannavad kaubamärgiga sama või sarnast nime. Seetõttu ei saa seda sätet kaubamärgi eristusvõime konkreetsel hindamisel enne selle registreerimist arvesse võtta.

34 Seega on neljale esimesele küsimusele kohane vastata, et direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti b raames tuleb perekonnanimest — isegi kui see on levinud — koosneva kaubamärgi eristusvõime olemasolu või selle puudumist hinnata konkreetselt vastavalt kõikide nimetatud direktiivi artiklis 2 viidatud tähiste suhtes kohaldatavatele kriteeriumidele esiteks seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks registreerimist taotletakse, ja teiseks seoses sellega, kuidas sihtrühm kaubamärki tajub. Asjaolu, et kaubamärgi registreerimise mõju on sama direktiivi artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt piiratud, ei oma selle hindamise seisukohast tähtsust.

Viies küsimus

35 Viienda küsimuse osas tuleb tõdeda, et see esitati üksnes eeldusel, et vastus neljandale küsimusele on jaatav. Kuna neljandale küsimusele vastati eitavalt, ei ole viiendale küsimusele vaja vastata.

Kohtukulud

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

Neil põhjendustel Euroopa Kohus (teine koda) otsustab:

Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 3 lõike 1 punkti b raames tuleb perekonnanimest — isegi kui see on levinud — koosneva kaubamärgi eristusvõime olemasolu või selle puudumist hinnata konkreetselt vastavalt kõikide nimetatud direktiivi artiklis 2 viidatud tähiste suhtes kohaldatavatele kriteeriumidele esiteks seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks registreerimist taotletakse, ja teiseks seoses sellega, kuidas sihtrühm kaubamärki tajub. Asjaolu, et kaubamärgi registreerimise mõju on sama direktiivi artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt piiratud, ei oma selle hindamise seisukohast tähtsust.

Allkirjad