KOHTUJURISTI ETTEPANEK

F. G. JACOBS

esitatud 24. novembril 2005 [1]

1. Millistel tingimustel võib liikmesriigis registreerida kaubamärgi, kui see ei ole teise liikmesriigi keeles eristav, vaid kõigest tähistab või kirjeldab vastavat kaupa?

2. Sisuliselt selle küsimuse on esitanud Audiencia Provincial de Barcelona (ringkonnakohus, Hispaania). Samuti kerkib küsimus, kas — kui kõnealust kaubamärki saab registreerida — selle kaubamärgi omanik saab kasutada seda vastava kauba impordi takistamiseks.

3. Need küsimused tekivad seoses kaubamärgi MATRATZEN, mille tähendus saksa keeles on „madratsid", registreerimisega Hispaanias madratsite ja nendega seotud kaupade jaoks. [2]

Asjakohased ühenduse õigusnormid

4. EÜ artiklis 28 on sätestatud, et keelatakse liikmesriikidevahelised koguselised impordipiirangud ja kõik samaväärse toimega meetmed. Artiklis 30 on sätestatud, et artikli 28 sätted „ei välista ekspordi, impordi või transiitkaupade suhtes kehtestatud keelde või piiranguid, kui need on õigustatud [...] tööstus- ja kaubandusomandi kaitsmiseks. Sellised keelud või piirangud ei kujuta endast siiski suvalise diskrimineerimise vahendit või liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud piiramist".

5. Kaubamärgidirektiivi [3] 7. põhjenduses märgitakse:

„käesoleva õigusaktide ühtlustamise eesmärkide saavutamine eeldab, et registreeritud kaubamärkide omandamise ja valdamise tingimused oleksid üldiselt kõigis liikmesriikides identsed; [...] kaubamärgi andmisest

1 — Algkeel: inglise.

2 — Kuivõrd põhikohtuasi on seotud kaupade, mitte teenustega, on eelotsuse küsimus vastavalt kitsendatud. Asjakohased õigusnormid on kohaldatavad samaväärselt ka teenuste suhtes.

3 — Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimene direktiiv 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92).

keeldumise või kaubamärgi tühistamise põhjustest, mis on seotud kaubamärgi endaga, [...] tuleks koostada ammendav loetelu".

6. Artikli 3 lõikes 1 on sätestatud:

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

[...]

b) kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad;

c) 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."

7. Artikli 4 lõikes 1 on sätestatud:

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

[...]

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

8. Artikli 5 lõike 1 punktiga b antakse kaubamärgi omanikule õigus takistada kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus „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".

9. Artikli 6 lõike 1 punktis b on sätestatud, et kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus

„tähiseid, mis näitavad sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu [...] või muid kauba või teenuse omadusi".

10. Ka ühenduse kaubamärki käsitlev määrus [4] on asjakohane paralleelses menetluses seoses sama küsimusega, mis on kerkinud kahe taotletava ühenduse kaubamärgi suhtes, milles sisaldub sõna „Matratzen". [5]

11. Ühenduse kaubamärki käsitleva määruse artikli 7 lõike 1 punkti c sõnastus on identne kaubamärgidirektiivi artikli 3 lõike 1 punktiga c.

12. Artikli 7 lõikes 2 märgitakse, et artikli 7 lõiget 1 kohaldatakse olenemata sellest, et registreerimata jätmise põhjused on ainult teatavas ühenduse osas.

4 — Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146).

5 — Vt käesoleva ettepaneku punktid 18–32.

13. Ühenduse kaubamärki käsitleva määruse artikli 8 lõike 1 punktis b on sätestatud, et tähist ei registreerita ühenduse kaubamärgina, kui varasema kaubamärgi omanik on sellele vastu ja „kui identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärk seostatakse varasema kaubamärgiga".

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimus

14. Saksamaal registreeritud äriühing Matratzen Concord AG (edaspidi „Matratzen Concord") palus tunnistada kehtetuks Hispaania kaubamärk MATRATZEN, mis anti 1994. aastal Hispaanias registreeritud äriühingule Hukla Germany SA (edaspidi „Hukla") igat tüüpi mööbli, eriti aga „puhkemööbli, nagu voodid, istesohvad, üksikvoodid, hällid, diivanid, võrkkiiged, narid ja imikute kandekorvid, lahtikäiv mööbel, voodi- ja mööblirattad, öökapid, toolid, tugitoolid ja taburetid, voodipõhjad, õlgmadratsid, madratsid ja padjad" jaoks, põhjendusel et nimetatud kaubamärgi koosseisu kuuluv sõna on üldnimetus ning võib tekitada tarbijates segadust seoses selle kaubamärgiga eristada püütavate „kaupade või teenuste laadi, kvaliteedi, omaduste või geograafilise

päritoluga". Matratzen Concordi taotlus kaubamärgi kehtetuks tunnistamiseks lükati tagasi. Matratzen Concord esitas selle otsuse peale kaebuse, väites, et kõnealuse märgi registreerimine ja kasutamine kätkeb endas õigusvastast piirangut kaupade vabale liikumisele Euroopa Liidu piires.

15. Juzgado de Primera Instancia n° 22 de Barcelona (esimese astme kohus, Hispaania) otsustas, et sõna „MATRATZEN" ei saa eksitada Hispaania tarbijaid seoses kaubaga, mida selle kaubamärgiga püütakse eristada, ning seda sõna ei saa liigitada üldnimetuseks, ehkki Hispaanias elab palju Saksamaa kodanikke. Eelotsusetaotlusest nähtub, et Hispaania kohtupraktika kohaselt võivad võõrkeelsed sõnad, mis on hispaania vaatenurgast suvalised, muutlikud ja fantaasiaküllased, olla eristavad ja mitte kirjeldavad ning sellest tulenevalt saab neid registreerida kui kaubamärke, välja arvatud juhul, kui nende sarnasuse tõttu mingi hispaaniakeelse sõnaga saab eeldada, et keskmine tarbija on tuttav nende tavalise tähendusega, või kui võõrkeelsed sõnad on omandanud omamaisel turul tähenduse.

16. Matratzen Concord esitas apellatsioonkaebuse Audiencia Provincial de Barcelonale, kes asus seisukohale, et registreeritud kaubamärk annab selle omanikule positsiooni, millelt on võimalik piirata või kitsendada madratsite importi saksakeelsetest maadest ja seega artikli 28 vastaselt takistada kaupade vaba liikumist. Sellest tulenevalt on ta esitanud Euroopa Kohtule eelotsuse küsimuse selle kohta, kas kaubamärgi registreeringut on võimalik sel alusel vaidlustada. Siseriikliku kohtu küsimus on esitatud järgmiselt:

„Kas liikmesriikidevahelist kaubandust võib varjatult piirata kaubamärgi registreeringu kehtivus liikmesriigis, kui sellel kaubamärgil puudub eristusvõime või kui see tähistab kaubanduses sellega kaitstavat kaupa [...] teises liikmesriigis räägitavas keeles, mis erineb selle liikmesriigi keelest, kus kaubamärk on registreeritud — nagu see on madratseid ja madratsitega seotud kaupu tähistava Hispaania kaubamärgi „MATRATZEN" puhul?"

17. Kirjalikke märkusi on esitanud Matratzen Concord, Hukla, Ühendkuningriik ja komisjon. Kohtuistungit ei ole taotletud ega peetud.

Ühenduse kaubamärk

18. Matratzen Concordil on samuti olnud Siseturu Ühtlustamise Ametiga (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi

„ühtlustamisamet") kaks eraldi vaidlust, mis tulenesid sellest, et ta taotles ühenduse kaubamärki käsitleva määruse alusel kahte ühenduse kaubamärki. Taotletavad kaubamärgid olid kaks kujutismärki: MATRATZEN MARKT CONCORD ja MATRATZEN CONCORD. Käesolevas kohtuasjas asjakohases osas oli nende praeguseks lõppenud menetluste käik järgmine.

19. Nende kaupade hulka, mille jaoks kõnealuste kaubamärkide registreerimist taotleti, kuulusid „madratsid; õhkvoodid; voodid; madratsialused, välja arvatud metallist; lahtised katted; vooditarbed; [...] vooditekid; dekoratiivpadjad; voodipesu; sulgtekid; batistkatted; madratsikatted; magamiskotid". Pärast kõnealuste taotluste avaldamist esitas Hukla vastulaused, mis põhinesid tema varasemal Hispaanias registreeritud kaubamärgil. Vastulause põhjendamiseks tugines Hukla suhtelisele keeldumispõhjusele, millele on viidatud ühenduse kaubamärki käsitleva määruse artikli 8 lõike 1 punktis b, nimelt tõenäosusele, et avalikkus võib taotletavad ühenduse kaubamärgid ja varasema siseriikliku kaubamärgi segi ajada.

20. Ühtlustamisameti vastulausete osakond lükkas need taotlused eespool mainitud kaupade suhtes tagasi, asudes seisukohale, et selline segiajamise tõenäosus on olemas.

21. Teine apellatsioonikoda jättis Matratzen Concordi kaebused rahuldamata. Sisuliselt oli apellatsioonikoda seisukohal, et Hispaanias nähtaks neid kahte vaidlusalust kaubamärki kui sarnaseid ning et mõned nende kahe kaubamärgiga hõlmatud kaubad on ühesugused ja mõned omavahel väga sarnased. Selle analüüsi põhjal asus apellatsioonikoda seisukohale, et kõikide taotlusega hõlmatud kaubaliikide suhtes on olemas segiajamise tõenäosus artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses.

22. Matratzen Concord esitas hagi Esimese Astme Kohtusse.[6] Sisuliselt esitas ta kaks väidet: üks puudutab artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumist ja teine kaupade vaba liikumise põhimõtte rikkumist.

23. Esiteks väitis ta, et vaidlusalused kaks kaubamärki ei ole sarnased, vaid vastupidi, väga erinevad. Esimese Astme Kohus lükkas selle argumendi tagasi.

24. Teiseks väitis Matratzen Concord, et see oleks EÜ artiklis 28 sätestatud kaupade vaba

6 — Kohtuasi T-6/01: Matratzen Concord *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2002, lk II-4335) ning kohtuasi T-105/02: Matratzen Concord *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, mis hiljem kustutati registrist. Käesolevas ettepanekus käsitletakse ainult kohtuasjas T-6/01 esitatud apellatsioonkaebust.

liikumise põhimõtte vastane, kui siseriiklikku kaubamärki, mis koosneb kirjeldavast sõnast muus keeles kui registreerimise liikmesriigi keel, saaks kasutada argumendina sellise ühenduse kaubamärgi vastu, mis koosneb kirjeldavate sõnade kombinatsioonist ja eristavast elemendist, nagu sõna „concord". Selle taustal esitas Matratzen Concord väite, et ühenduse kehtiva kaubamärgiõiguse kohaselt ei oleks saanud varasemat kaubamärki, mis kirjeldab kõnealuseid kaupu suures osas ühendusest, Hispaanias registreerida.

25. Esimese Astme Kohus lükkas selle argumendi tagasi sisuliselt kahel järgmisel põhjusel.

26. Esiteks otsustas Esimese Astme Kohus, et kaupade vaba liikumise põhimõte ei keela liikmesriigil registreerida siseriikliku kaubamärgina tähist, mis teise liikmesriigi keeles kirjeldab asjaomaseid kaupu või teenuseid ja mida seetõttu ei saa registreerida kui ühenduse kaubamärki: selline registreerimine ei kujuta iseenesest takistust kaupade vabale liikumisele. [7]

27. Teiseks otsustas Esimese Astme Kohus, et ühenduse kaubamärki käsitleva määruse säte, mille kohaselt ei tohi taotletavat ühenduse kaubamärki registreerida, kui on olemas tõenäosus, et see märk aetakse segi liikmesriigis varem registreeritud kaubamärgiga, olenemata sellest, kas viimati mainitud kaubamärk on muus keeles kui registreerimise liikmesriigi keel kirjeldavat laadi, ei kujuta endast takistust kaupade vabale liikumisele. [8]

28. Matratzen Concord esitas apellatsioonkaebuse Euroopa Kohtule.

29. Esiteks väitis Matratzen Concord, et Esimese Astme Kohus jättis ühenduse kaubamärki käsitleva määruse artikli 8 lõike 1 punktis b viidatud sarnasuse mõiste tõlgendamisel täitmata Euroopa Kohtu praktikast tuleneva nõude hinnata igakülgselt tõenäosust, et avalikkus kaubamärgid omavahel segi ajab, arvestades kõiki konkreetses asjas tähtsust omavaid tegureid. Euroopa Kohus lükkas selle väite tagasi kui selgelt alusetu.

30. Teiseks väitis Matratzen Concord, et Esimese Astme Kohus eksis seaduse vastu, kui ta märkis, et kaupade vaba liikumise põhimõte ei keela liikmesriigil registreerida

7 — Kohtuotsuse punkt 54.

8 — Kohtuotsuse punkt 60.

siseriikliku kaubamärgina tähist, mis teise liikmesriigi keeles kirjeldab asjaomaseid kaupu või teenuseid. Käesolevas kohtuasjas oli taotletava kaubamärgi suhtes esitatud vastulause, mis põhines sellel, et kõnealune kaubamärk sarnaneb varasema Hispaanias registreeritud kaubamärgiga, mis Saksamaal kirjeldab vastavaid kaupu, liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud piiramine EÜ artikli 30 tähenduses.

31. Euroopa Kohus leidis järgmist.

„Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei mõjuta EÜ asutamisleping kaupade vaba liikumise põhimõtte kohaldamisel liikmesriigi õigusaktides tunnustatud intellektuaalomandialaste õiguste olemasolu, vaid vastavalt asjaoludele ainult piirab nende õiguste teostamist (22. juuni 1976. aasta otsus kohtuasjas 119/75: Terrapin, EKL 1976, lk 1039, punkt 5, ja 22. jaanuari 1981. aasta otsus kohtuasjas 58/80: Dansk Supermarked, EKL 1981, lk 181, punkt 11).

EÜ artikkel 30 lubab erandeid liikmesriikidevahelise kaupade vaba liikumise aluspõhimõttest ainult niivõrd, kui need erandid on õigustatud asjassepuutuva tööstusomandi esemeks olevate õiguste kaitsmiseks. Selles kontekstis on kaubamärgi esmane funktsioon tagada tarbijale või lõppkasutajale kaubamärgiga tähistatud kauba päritolusamasus, võimaldades tal ilma igasuguse segiajamise tõenäosuseta eristada seda kaupa teistsugust päritolu kaupadest. Sellepärast on kaubamärgi omanikule antud õigus keelata selle kaubamärgi igasugune kasutamine, mis tõenäoliselt kahjustaks selliselt mõistetavat päritolutagatist, [...] osa kaubamärgiõiguste sisust, mille kaitsmine võib õigustada erandeid kaupade vaba liikumise põhimõttest (11. juuli 1996. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-427/93, C-429/93 ja C-436/93: Bristol-Myers Squibb jt, EKL 1996, lk I-3457, punkt 48, ning 23. aprilli 2002. aasta otsus kohtuasjas C-143/00: Boehringer Ingelheim jt, EKL 2002, lk I-3759, punktid 12 ja 13).

Sellest tulenevalt, asudes vaidlustatud otsuse punktides 54–56 seisukohale, et kaupade vaba liikumise põhimõte ei keela liikmesriigil registreerida siseriikliku kaubamärgina tähist, mis teise liikmesriigi keeles kirjeldab asjaomaseid kaupu või teenuseid, ega selle kaubamärgi omanikul esitada vastulauset ühenduse kaubamärgi registreerimise suhtes, kui on olemas kõnealuse siseriikliku kaubamärgi ja taotletava ühenduse kaubamärgi segiajamise tõenäosus, ei eksinud Esimese Astme Kohus käesoleva määruse [kahes eelmises punktis] esitatud eesmärkide suhtes ja seega tõlgendas neid õigesti.

Sellepärast tuleb teine väide tagasi lükata kui selgelt alusetu." [9]

32. Sellest tulenevalt jättis Euroopa Kohus apellatsioonkaebuse rahuldamata kui selgelt alusetu. [10]

35. Hukla väidab, et MATRATZEN registreeriti õiguspäraselt kui Hispaania kaubamärk pärast selle täielikku läbivaatamist vastavalt siseriiklikule seadusele, millega on rakendatud kaubamärgidirektiiv. Kõnealusel sõnal puudub tähendus nii hispaania keeles kui ka teistes Hispaania ametlikes keeltes; igal juhul tähistab see vaid üht mitmest kaubast, mille jaoks kaubamärk on registreeritud.

Hinnang

33. Meenutagem, et käesolevas kohtuasjas on põhiküsimus selles, kas liikmesriigis saab registreerida kaubamärki, kui see tähistab või kirjeldab vastavat kaupa teise liikmesriigi keeles.

34. Matratzen Concord väidab, et kaubamärgi MATRATZEN registreerimine Hispaanias annab Huklale Hispaanias saksakeelse tootenime suhtes ebaõiglase monopoli, mille eesmärk ja mõju on igasuguste madratsite, välja arvatud tema enda omad, impordi vältimine saksakeelsetest riikidest Hispaaniasse. Matratzen Concord leiab, et seetõttu tuleks eelotsuseküsimusele vastata jaatavalt.

36. Ühendkuningriik märgib, et ühe liikmesriigi keeles kaupa kirjeldav sõna võib põhimõtteliselt olla teises liikmesriigis selle kauba jaoks õiguspäraselt registreeritud. Siiski on vaja hoolikust hindamisel, kas see on nii ka käesolevas kohtuasjas, tagamaks, et ühendusesisese kaubandusega tegelevaid ettevõtjaid ei takistata kasutamast sõnu teise liikmesriigi keeles. Direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c kohaldamiseks piisab sellest, kui kõnealust sõna *võidakse* kaubanduses kasutada vastavate kaupade või teenuste kirjeldamiseks. Selles suhtes hõlmab „kaubandus" importi; lisaks tuleks eeldada ka teatavat ühendusesisese kaubanduse mahtu. Riigi kaubamärgiasutused peavad hindama, kui tõenäoline on see, et kaubamärki kasutatakse selle liikmesriigi, kus registreerimist taotletakse, kaubanduses nende kaupade või teenuste tähistamiseks. Selleks tuleb arvesse võtta kaubamärgi kirjeldavuse astet, vastavate kaupade või teenuste ühendusesisese kaubanduse ulatust,

9 — Punktid 40–43.

10 — 28. aprilli 2004. aasta määrus kohtuasjas C-3/03 P: Matratzen Concord vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2004, lk I-3657).

asjaomase sektori erijooni ja seda, kas kõnealust keelt kõneleb vähemik või enamik asjaomaseid tarbijaid või kaubandusettevõtjaid selles liikmesriigis, kus kaubamärgi registreerimist taotletakse.

37. Komisjon eristab kaubamärgi registreerimise õiguspärasust ja kaubamärgiga antud õiguste hilisemat kasutamist. Asutamislepingu sätted, mis on seotud kaupade vaba liikumisega, ei mõjuta intellektuaalomandiõiguste *olemasolu*, vaid lihtsalt piiravad nende *kasutamist*. [11] Pelgalt see fakt, et kaubamärk on registreeritud, ei saa iseenesest piirata kaupade vaba liikumist. Selline piiramine saab tuleneda üksnes registreerimisega kaubamärgiomanikule antud õiguste hilisemast teostamisest. Asjaolu, et liikmesriigis A kaubamärgina registreeritud sõna on liikmesriigi B keeles kirjeldav sõna, ei välista kaubamärgist tulenevate õiguste kasutamist, et kaitsta kaubamärgi põhilist eesmärki. See lähenemisviis vastab Euroopa Kohtu määrusele Matratzen Concordi apellatsiooniasjas. Komisjon lisab, et see ei tähenda siiski seda, nagu ei tohiks ettevõtjad, kelle asukoht on liikmesriigis B, kasutada seda sõna liikmesriigis A. [12]

38. Eespool kokku võetud tähelepanekutest nähtub, et ehkki eelotsuse küsimuses soovitakse teada ainult seda, kas selline kaubamärk nagu vaidluse all olev võib olla õiguspäraselt registreeritud, tekib käesolevas kohtuasjas samuti küsimus, kas sellise kaubamärgi omanik saab — kui kaubamärk leitakse olevat registreeritud õiguspäraselt — kasutada seda kaubamärki sellega tähistatava või kirjeldatava kauba impordi takistamiseks. Järgnevalt käsitlen mõlemat nimetatud küsimust.

Registreerimise õiguspärasus

39. Sisuliselt küsib siseriiklik kohus seda, kas kaubamärk võib olla teatava kauba jaoks kehtivalt registreeritud liikmesriigis A, kui see sõna tähistab või kirjeldab seda kaupa liikmesriigi B keeles, ehk kas sellise kaubamärgi registreerimine on õigusvastane seetõttu, et see kujutab endast liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud piiramist, mis on vastuolus EÜ artiklitega 28 ja 30.

40. Kuna kaubamärgi kehtetuks tunnistamine on ammendavalt reguleeritud kaubamärgidirektiiviga, [13] tuleks eelotsuse küsi-

11 — 22. juuni 1976. aasta otsus kohtuasjas 119/75: Terrapin (EKL 1976, lk 1039) ning 22. jaanuari 1981. aasta otsus kohtuasjas 58/80: Dansk Supermarked (EKL 1981, lk 181).

12 — Vt käesoleva ettepaneku punktid 60 ja 61, milles kajastatakse komisjoni märkusi.

13 — Vt direktiivi 7. põhjendus, mida on tsiteeritud eespool käesoleva ettepaneku punktis 5.

must hinnata ennekõike selle direktiivi valguses. Siiski ei olnud direktiivis võimalik seaduslikult õigustada ühendusesiseseid kaubandustõkkeid suuremal määral, kui asutamislepinguga lubatud: on selge, et koguseliste piirangute ja samaväärse toimega meetmete keeld kehtib mitte ainult siseriiklike meetmete, vaid ka ühenduse institutsioonide poolt vastu võetud meetmete suhtes. [14]

41. Kaubamärgidirektiivi artikli 3 lõike 1 punktides b ja c keelatakse registreerida vastavalt „kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad" ja „kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu [...] või muid kauba või teenuse omadusi". Käesolevas kohtuasjas võib lihtsamalt öelda, et artikli 3 lõike 1 punkt c on kohaldatav siis, kui kaubamärk on kõnealuseid kaupu tähistav või kirjeldav sõna.

42. Kuivõrd väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei ole sõnamärk, mis artikli 3 lõike 1 punkti c mõttes tähistab või kirjeldab kõnealuseid kaupu, samade kaupade suhtes teistest eristatav artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses, [15] ei leia ma, et kõnealust seisukohta oleks vaja eraldi käsitleda artikli 3 lõike 1 punkti b alusel. Lisaks võib märkida, et ükski märkusi esitanud pool ei ole tuginenud artikli 3 lõike 1 punktile b.

43. Artikli 3 lõike 1 punkti c suhtes on Euroopa Kohus otsustanud, et kõnealuse sättega soovitakse saavutada „avalikes huvides olevat eesmärki, nimelt seda, et kirjeldavaid tähiseid või märke, mis on seotud kaupade või teenuste kategooriatega, mille suhtes taotletakse registreerimist, võiksid vabalt kasutada kõik". [16]

44. Konkreetsemalt on Euroopa Kohus otsustanud, et kõnealuse sätte alusel hinnangut andes peab pädev asutus „kindlaks määrama, kas kaubamärk, mille registreerimist taotletakse, kirjeldab sel ajal asjaomaste isikute ringi meelest vastavat kaupa või teenust või kas on mõistlik eeldada, et see võib nii olla tulevikus". [17] Euroopa Kohus on täpsemalt määratlenud artikli 3 lõike 1 punkti c seisukohast „asjaomaste isikute ringi" kui „ettevõtjad või selliste kaupade

14 — Vt 19. detsembri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-469/00: Ravil (EKL 2003, lk I-5053, punkt 86 ja seal viidatud kohtupraktika) ning eriti kaubamärgidirektiivi osas eespool punktis 31 viidatud liidetud kohtuasjad Bristol-Myers Squibb jt (kohtuotsuse punkt 36).

15 — 12. veebruari 2004. aasta otsused kohtuasjas C-363/99: Koninklijke KPN Nederland (EKL 2004, lk I-1619, punkt 86) ja kohtuasjas C-265/00: Campina Melkunie (EKL 2004, lk I-1699, punkt 19).

16 — Vt nt 4. mai 1999. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee (EKL 1999, lk I-2779, punkt 25).

17 — Eespool 15. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Koninklijke KPN Nederland, punkt 56.

keskmised tarbijad sellel territooriumil, mille suhtes registreerimist taotletakse". [18] Eeldatakse, et „keskmine tarbija" on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik. [19]

45. Seega tuleb hinnangu andmisel selle kohta, kas kaubamärk jääb direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c reguleerimisalasse, lähtuda kõnealuste kaupade või teenuste keskmisest tarbijast (ja asjakohastel puhkudel vahendajatest, nagu importijad ja hulgimüüjad) sel territooriumil, mille jaoks registreerimist taotletakse. Käesoleva kohtuasja kontekstis on küsimus selles, kas nende tarbijate ja vahendajate meelest tähistab või kirjeldab see sõnamärk kõnealuseid kaupu endid.

46. Sellest tulenevalt, kui pädev asutus liikmesriigis A hindab seda, kas sõna, mis liikmesriigi B keeles tähistab või kirjeldab kõnealuseid kaupu, saab liikmesriigis A kehtivalt registreerida kui kaubamärki, peab ta arvestama seda, mida tajuvad nende kaupade keskmised tarbijad (ja asjakohastel puhkudel vahendajad) liikmesriigis A, mitte liikmesriigis B.

47. See ei tähenda siiski tingimata seda, et riigi kaubamärgiasutus ei tohi arvestada väljapakutava sõnamärgi tähendust keeles, mis ei ole selle liikmesriigi keel, kus registreerimist taotletakse. Kuivõrd kõnealuselt asutuselt nõutakse, et ta lähtuks oma hinnangu andmisel sellest, mida tajuvad vastava kauba keskmised tarbijad ja kaubandusettevõtjad selles liikmesriigis, peab ta samuti kaaluma, kas need isikud sellest sõnast tegelikult aru saavad. [20]

48. Euroopa Kohus on märkinud, et „uurimine registreerimise taotlemise ajal peab olema mitte minimaalne, [vaid] range ja täielik, et hoida ära kaubamärkide alusetut registreerimist". [21] Pädev asutus, kelle ülesandeks on artikli 3 lõike 1 punkti c kohaldamine, peab „lähtudes kaupadest või teenustest, mille jaoks registreerimist taotletakse, ja konkreetselt kaaludes esitatud taotluse kõiki asjakohaseid tahke, eriti avalikku huvi [nimelt seda, et artikli 3 lõike 1 punkti c reguleerimisalasse jäävad märgid peavad olema vabalt kasutatavad kõigi jaoks ega tohi

18 — Eespool 16. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Windsurfing Chiemsee, punkt 29.

19 — Eespool 15. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Koninklijke KPN Nederland, punkt 77.

20 — Vt ka kohtujurist Ruiz-Jarabo kommentaarid eespool 15. joonealuses märkuses viidatud kohtuasjas Koninklijke KPN Nederland 31. jaanuaril 2002. aastal esitatud ettepaneku punktis 41: „on vaja arvesse võtta mitte niivõrd seda, kas tarbija kõneleb keelt, milles tähis on sõnastatud, vaid seda, kas hoolimata asjaomase territooriumi keelest või keeltest saab eeldada, et lähtepunktiks võetud tarbija tajub selles märgis tähendust, mis võimaldaks sellel kvalifitseeruda artikli 3 lõike 1 punktide b, c ja d kohaldamisalasse".

21 — 6. mai 2003. aasta otsus kohtuasjas C-104/01: Libertel (EKL 2003, lk I-3793, punkt 59).

olla registreeritavad], kindlaks tegema, kas kõnealuses sättes sisalduv alus registreerimisest keeldumiseks on käsil olevas menetluses kohaldatav". [22]

49. Lisaks, nagu märgib ka Ühendkuningriik, piisab selleks, et kaubamärk kuuluks artikli 3 lõike 1 punkti c reguleerimisalasse, sellest, et see *„võib* kaubanduses" [23] tähistada või kirjeldada kõnealust kaupa.

50. Mulle tundub, et kui kaubamärk tähistab või kirjeldab vastavat kaupa keeles, mis küll ei ole selle liikmesriigi keel, kus registreerimist taotletakse, kuid mida siiski mõistab oluline osa selle kauba turustajaid ja tarbijaid, nõuab artikli 3 lõike 1 punktis c sisalduv avalike huvidega seotud eesmärk registreerimise välistamist.

51. Olen seisukohal, et nimelt selliste kaubamärkide puhul, mis sisaldavad sõnu, mis teises keeles kirjeldavad või tähistavad hõlmatud kaupu, on selline lähenemisviis asjakohasem lähtepunkt kui keskmine kaubandusettevõtja või tarbija. Samuti vastab see vähemalt mõningate riikide kaubamärgiregistrite praktikale. [24]

52. Näiteks Ühendkuningriigis ei saa registreerida sõnu keeltes, „mis on tõenäoliselt teada mõistlikule (ja kasvavale) arvule Ühendkuningriigi elanikele", kui ei saa registreerida ingliskeelset tõlget. Sõnu vähemtuntud keeltes saab tavaliselt registreerida, välja arvatud juhul, kui asjaomasel riigil on teatav maine seoses kõnealuste kaupadega. Sõnad keeltes, mida räägivad küllaltki suured rahvusvähemused Ühendkuningriigi elanike hulgas, ei ole registreeritavad, kui kõnealused kaubad tõenäoliselt suunatakse müügiks asjaomastele rahvusvähemustele. [25] Ka Belgias, Saksamaal ja Madalmaades on kohtupraktikas otsustatud, et asjakohane kritee-

22 — 8. aprilli 2003. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-53/01 –C-55/01: Linde (EKL 2003, lk I-3161, punkt 75). Vt ka eespool 15. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Koninklijke KPN Nederland, punktid 29–37, ning 31. jaanuaril 2002. aastal esitatud kohtujuristi ettepanek, punktid 41 ja 42.

23 — Kohtujuristi kursiiv.

24 — Ehkki mitte kõigi: istungil kohtuasjas C-191/01 P: Siseturu Ühtlustamise Amet *vs.* Wrigley (DOUBLEMINT) (EKL 2003, lk I-12447) märkis Siseturu Ühtlustamise Ameti esindaja, et „mitme riigi kaubamärgiametid ei võta siseriiklike kaubamarkide taotluste hindamisel arvesse võõrkeelsete sõnade tähendust" (minu ettepaneku punkt 89).

25 — Kokkuvõte WIPO raporti „Internationalised Domain Names — Intellectual Property" IV lisast („Multilingual Trademarks: Trademark Office Practice and Procedure"); see raport koostati ITU ja WIPO ühise sumpoosioni „Multilingual Domain Names (2001)" jaoks ning on kättesaadav Internetis aadressil http://arbiter.wipo.int/domains/international ized/.

rium on see, kas teises keeles olev sõna on arusaadav sihttarbija jaoks. [26]

53. Olukord on sama teatavates süsteemides väljaspool Euroopa Liitu, näiteks Austraalias, Kanadas ja Ameerika Ühendriikides. [27] Samas võib mõelda, et Euroopa Liidus on rohkem vaja tundlikkust teiste keelte suhtes, eriti arvestades, kui tähtsaks peab Euroopa Liit ühelt poolt isikute vaba liikumist ja teiselt poolt ühtset turgu.

54. Põhikohtuasjas kerkinud küsimused illustreerivad seda, kuidas turul, kus on 452 miljonit tarbijat, kellest paljude puhul võib mõistlikult eeldada teiste keelte mõistmist lisaks nendele, mida nende elukohaliikmesriigis peamiselt räägitakse, [28] peab riigi kaubamärgiasutus olema eriti vastutustundlik, kui ta hindab kõnealuseid kaupu tähistavast või kirjeldavast võõrkeelsest sõnast koosneva tähise registreeritavust. Minu meelest ei peegelda teguviis, mille kohaselt automaatselt eeldatakse, et sellised tähised on „muutlikud" ja mitte kirjeldavad, enam Euroopa Kohtu praktikat: mõnel juhul, sõltuvalt asjaomasest liikmesriigist ja asjassepuutuvatest keeltest, võib mõistlikult eeldada, et oluline osa kaubandusettevõtjaid ja tarbijad saavad vastavast sõnast kergesti aru. Sel juhul välistab artikli 3 lõike 1 punkt c registreeritavuse.

55. Nagu näitab mõne ametiasutuse praktika, ei ole ületamatuid raskusi, kui asjaomased isikud ei oska ise vastavat keelt, eriti kuna tänapäeva tehnoloogia võimaldatav juurdepääs elektroonilistele sõnastikele hõlbustab tõlgete kontrollimist. [29]

26 — Vt nt kohtuasi Lipton *vs.* Sara Lee, 2002, ETMR 1073 (Cour de Cassation, Brussels); Matsushita Electric Works, 2000, ETMR 962, Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja otsus, milles tsiteeritakse Bundespatentgerichti (föderaalne patendikohus) kohtupraktikat ning Brüsseli Hof van Beroepi (apellatsioonikohus) 3. juuni 2005. aasta otsust Beneluxi Kaubamärgiameti apellatsiooniasjas seoses Madalmaades taotletud kaubamärgi registreerimisega. Beneluxi Kaubamärgiamet asub kasutamise kaudu eristatavuse omandamise suhtes, millele on osutatud kaubamärgidirektiivi artikli 3 lõikes 3, seisukohale, et asjakohane on nii Belgia, Luksemburgi kui ka Madalmaade asjaomase avalikkuse taju; küsimus, kas Beneluxi ala keelepiirkondi tuleks konkreetselt arvesse võtta, on esitatud Euroopa Kohtule kohtuasjas C-108/05: Bovemij Verzekeringen. Vrd Poola Patendiameti lähenemisviis kohtuasjas Tong Yang Confectionary Corporation, 2002, ETMR 219.

27 — Vt 25. joonealuses märkuses viidatud allikas.

28 — Hiljutises eurobaromeetri uuringus *Europeans and Languages* (mis avaldati septembris 2005) väitsid pooled vastajad (15-aastased ja vanemad Euroopa Liidu kodanikud, kes elavad Euroopa Liidus, ehkki mitte tingimata oma kodakondsusliikmesriigis), et nad kõnelevad lisaks emakeelele vestlustasandil veel vähemalt ühte keelt. Nende inimeste protsent, kes saavad aru muudest keeltest peale oma emakeele, on paratamatult isegi suurem.

29 — Näiteks Ameerika Ühendriikides on keeldutud kaitse andmisest kaubamärkidele, mis sisaldavad järgmisi sõnu: i) „halush-ka" — ungari keeles munanuudleid tähistav sõna häälduspärasel kujul; ii) „kaba", mis tähendab serbia ja ukraina keeles kohvi, ning iii) „Otokoyama" — jooki saket Jaapanis üldiselt tähistav sõna: vt eespool 25. joonealuses märkuses viidatud WIPO raporti 38. joonealuses märkuses osutatud kohtuasjad.

56. Sellest tulenevalt olen seisukohal, et see, kas teatava kauba suhtes on liikmesriigis A kaubamärk, mis koosneb sõnast, mis tähistab või kirjeldab kõnealust kaupa liikmesriigi B keeles, õiguspäraselt registreeritud, sõltub sellest, kas saab mõistlikult eeldada, et oluline osa selle kauba turustajaid ja tarbijaid liikmesriigis A saavad aru selle sõna tähendusest. See on igal üksikjuhul asjaomase pädeva asutuse lahendada olev faktiküsimus.

Impordi piiramine

57. Sellise kaubamärgi registreerimine olu-des, kus saab eeldada, et oluline osa kõne-aluse kauba turustajaid ja tarbijaid saavad aru kasutatud sõna tähendusest, oleks minu arvates vastuolus kaubamärgidirektiivi artik-li 3 lõike 1 punktiga c nii, nagu Euroopa Kohus on seda tõlgendanud.

58. Rõhutaksin siiski, et käesolevas kohtuas-jas ei viita Euroopa Kohtule esitatud doku-mentides miski sellele, et Hispaania ameti-võimud oleksid registreerinud kaubamärgi MATRATZEN artikli 3 lõike 1 punkti c vastaselt. See seisukoht on samuti kooskõlas Esimese Astme Kohtu järeldusega, et tema menetletavas kohtuasjas „ei sisalda toimik mingeid tõendeid selle kohta, nagu oleks olulisel osal asjaomasest avalikkusest piisa-valt teadmisi saksa keelest, et saada aru sõna [Matratzen] tähendusest,"[30] ehkki lõplik otsus selles küsimuses jääb loomulikult siseriikliku kohtu teha.

59. Ehkki eespool saadakse vastus siseriik-liku kohtu küsimusele sellisel kujul, nagu see esitati, on käesoleva kohtuasja taustast ja eelotsusetaotlusest selge, et põhikohtuasjas tekib ka küsimus, kas eespool kirjeldatud kaubamärgi omanik saab kasutada seda kaubamärki sellega tähistatavate või kirjelda-tavate kaupade impordi takistamiseks eel-dusel, et see kaubamärk leitakse olevat õiguspäraselt registreeritud. Lisaks on küsi-muses, mida nüüd käsitlema asun, esitanud märkusi Matratzen Concord, Ühendkuning-riigi valitsus ja komisjon.

60. Esiteks tuleneb kaubamärgi omaniku õigus takistada teisi kasutamast sarnaseid või identseid tähiseid, mis hõlmavad sarna-seid või identseid kaupu, kaubamärgidirek-tiivi artikli 5 lõikest 1. Euroopa Kohus on otsustanud, et selle õiguse kasutamisel tuleb piirduda nende juhtudega, mil tähise kasu-tamine kolmanda isiku poolt mõjutab või

30 — Kohtuotsuse punkt 38.

võib mõjutada vastava kaubamärgi funktsioone, eriti selle peamist funktsiooni: tagada tarbijatele kauba päritolu. [31] Nagu komisjon märgib, ei anna see säte kaubamärgi omanikule õigust takistada teisi kasutamast sarnast või identset tähist, kui seda tähist kasutatakse muuks kui selleks, et eristada ettevõtet, kust kõnealused kaubad pärit on, nii et puudub oht, et tarbijad võiksid käsitleda seda tähist kui kaubamärki. [32] Sellepärast ei saa kaubamärgi omanik kasutada oma artikli 5 lõikest 1 tulenevat õigust selleks, et takistada kolmandat isikut viitamast sellele märgile puhtalt kirjeldamise eesmärgil, kui seda ei saa tõlgendada kui viidet kauba päritolule. [33]

61. Teiseks, isegi kui kaubamärgi omanik saab edukalt kasutada direktiivi artikli 5 lõikest 1 tulenevat õigust, tingib artikli 6 lõike 1 punkti b mõju selle, et talle ei teki selle tulemusel õigust keelata kolmandal isikul kasutada kaubandustegevuse käigus tähiseid, mis muu hulgas näitavad „sorti", „kvaliteeti" või muid kõnealuse kauba omadusi, kui ta kasutab neid tähiseid kooskõlas „ausa tööstus- või kaubandustavaga".

62. Euroopa Kohus on märkinud, et artikli 6 „eesmärk on kooskõlastada kaubamärkide kaitse alushuve kaupade vaba liikumisega seotud alushuvidega [...] ühisturul selliselt, et kaubamärgiõigused saaksid täita oma peamist funktsiooni, moonutamata konkurentsi süsteemis, mida asutamislepinguga püütakse luua ja säilitada". [34]

63. Lisaksin, et minu arvates peavad siseriiklikud kohtud tagama nii selle, et kaubamärgi omanikud ei kuritarvita artikli 5 lõiget 1, kui ka selle, et kolmandad isikud võivad nõuetekohaselt tugineda artikli 6 lõike 1 punktile b.

64. Seega — isegi eeldusel, et käesolevas kohtuasjas oli märk MATRATZEN Hispaanias õiguspäraselt registreeritud — ei ole selle omanikul õigust takistada sõna „Matratzen" kasutamist muudes kontekstides, mis jäävad väljapoole artikli 5 lõike 1 või artikli 6 lõike 1 punkti b kohaldamisala, näiteks saksakeelses kataloogis madratsitele viitamiseks.

31 — 12. novembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-206/01: Arsenal Football Club (EKL 2002, lk I-10273, punkt 51).

32 — 16. novembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C-245/02: Anheuser-Busch (EKL 2004, lk I-10989, punkt 60).

33 — 14. mai 2002. aasta otsus kohtuasjas C-2/00: Hölterhoff (EKL 2002, lk I-4187, punkt 16) ning eespool 31. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Arsenal, punkt 54.

34 — 23. veebruari 1999. aasta otsus kohtuasjas C-63/97: BMW (EKL 1999, lk I-905, punkt 62).

Ettepanek

65. Sellest tulenevalt vastaksin Audencia Provincial de Barcelona esitatud eelotsuse küsimusele järgmiselt:

Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 3 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et tähis, mis koosneb üksnes sõnast või sõnadest, mis tähistab või tähistavad selle tähisega hõlmatud kaupa või kirjeldab või kirjeldavad selle kauba sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või muid omadusi ühe liikmesriigi keeles, ei tohi registreerida kaubamärgina teises liikmesriigis, kus oluline osa selle kauba turustajaid ja tarbijaid mõistliku eelduse kohaselt saavad aru selle sõna või nende sõnade tähendusest.