Kohtulahendite kogumik

KOHTUJURISTI ETTEPANEK
NILS WAHL
esitatud 17. mail 2017 [1]

**Kohtuasi C-501/15 P**

**Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)**
***versus***

**Cactus SA**

Apellatsioonkaebus – Ühenduse kaubamärk – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artiklid 15, 28 ja 42 – Sõnalist elementi „CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ“ sisaldav kujutismärk – Sõnalist elementi „CACTUS“ sisaldavate varasemate ühenduse kaubamärkide omaniku vastulause – Varasemate kaubamärkide ulatus – Jaemüügiteenused – Kujutismärgi tegeliku kasutamise hindamine olukorras, kus registreeritud kaubamärgist kasutatakse ainult osa

1. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) palub oma apellatsioonkaebuses Euroopa Kohtul tühistada Üldkohtu otsus kohtuasjas T-24/13. [2] Nimetatud kohtuotsusega tühistas Üldkohus EUIPO apellatsioonikoja otsuse, millega tühistati vastulausete osakonna otsus niivõrd, kuivõrd selle kohaselt leidis kaubamärkide tegelik kasutamine kinnitust.

2. Käesolevas kohtuasjas vajab lahendamist kaks peamist küsimust. Mõlemad on seotud eelkõige mõistega „tegelik kasutamine“ määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 15 tähenduses. [3] Esiteks käsitleb kohtuasi varasemale kaubamärgile ette nähtud kaitse ulatust, kui registreerimise ajal ei ole kaubamärgiga hõlmatud kaupade ja teenuste kohta tehtud konkreetset märget lisaks üldisele viitele kaupade ja teenuste asjaomasele klassile. Kohtuasi annab Euroopa Kohtule võimaluse selgitada kohtuotsustest IP Translator [4] ja Praktiker [5] tulenevat kohtupraktikat. Teiseks palutakse kohtul täpsustada, kuidas tuleks kombineeritud kaubamärgi tegelikku kasutamist hinnata, kui kaubamärki kasutatakse tegelikult lühendatud kujul.

## I. Õiguslik raamistik

3. Kaubamärgimääruse artikli 15 lõige 1 sätestab:

„Kui omanik ei ole ühenduse kaubamärki viie aasta jooksul pärast registreerimist ühenduses tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui selle kasutamine on katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes käesoleva määrusega ette nähtud sanktsioone, välja arvatud juhul, kui kasutamata jätmine on põhjendatud.

1 Algkeel: inglise.

2 Kohtuotsus, 15.7.2015, Cactus *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) (T-24/13, ei avaldata, EU:T:2015:494; edaspidi „vaidlustatud kohtuotsus“).

3 Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1; edaspidi „kaubamärgimäärus“).

4 Kohtuotsus, 19.6.2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361; edaspidi „IP Translator“).

5 Kohtuotsus, 7.7.2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425; edaspidi „Praktiker“).

Kasutamisena esimese lõigu tähenduses käsitatakse ka järgmist:

a) ühenduse kaubamärgi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda märgi eristusvõimet;

[…]“.

4. Kaubamärgimääruse artikkel 28 sätestab:

„Kaubad ja teenused, mille jaoks taotletakse ühenduse kaubamärki, klassifitseeritakse rakendusmääruses nimetatud klassifitseerimissüsteemi kohaselt.“

5. Kaubamärgimääruse artikli 42 lõikes 2 käsitletakse vastulausete menetlemist. See näeb ette järgmist:

„Taotleja nõudmisel peab vastulause esitanud varasema ühenduse kaubamärgi omanik tõendama, et varasemat ühenduse kaubamärki on ühenduses tegelikult kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, viie aasta jooksul enne ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist ning et see on vastulause aluseks või et mittekasutamine on õigustatud, tingimusel et varasem ühenduse kaubamärk on selleks kuupäevaks olnud registreeritud vähemalt viis aastat. Selliste tõendite puudumise korral lükatakse vastulause tagasi. Kui varasemat ühenduse kaubamärki on kasutatud vaid osa kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, loetakse see vastulause menetlemisel ainult nende kaupade või teenuste jaoks registreerituks.“

6. Määruse (EÜ) nr 2868/95[6] eeskiri 2 „Kaupade ja teenuste loetelu“ sätestab:„1. Kaupade ja teenuste liigitamiseks kohaldatakse 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (läbi vaadatud ja muudetud) artiklis 1 osutatud ühist klassifikatsiooni.

2. Kaupade ja teenuste loetelu sõnastatakse nii, et kaupade ja teenuste olemus oleks selgelt märgitud ja iga kauba või teenuse saaks liigitada ainult ühte Nizza klassifikatsiooni klassi.

3. Kaubad ja teenused liigitatakse põhimõtteliselt Nizza klassifikatsiooni klasside kohaselt ning iga rühma ees on klassi number, millesse kaupade ja teenuste rühm kuulub, ning rühmad on selle klassifikatsiooni kohases klasside järjestuses.

4. Kaupade ja teenuste klassifikatsioonil on ainult halduslik otstarve. Seega ei saa kaupu ja teenuseid lugeda sarnaseks ainult selle põhjal, et nad kuuluvad Nizza klassifikatsiooni samasse klassi, ning kaupu ja teenuseid ei saa lugeda erinevaks ainult selle põhjal, et nad kuuluvad Nizza klassifikatsiooni eri klassidesse.“

## II. Vaidluse taust

7. Vaidlustatud kohtuotsuses kirjeldatakse kohtuasja tausta järgmiselt.

8. 13. augustil 2009 esitas Isabel Del Rio Rodríguez EUIPO-le kaubamärgimääruse alusel ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse.

9. Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on sõnalist elementi „CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ“ sisaldav kujutismärk.

6 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; edaspidi „rakendusmäärus“).

10. Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul; edaspidi „Nizza klassifikatsioon“) klassidesse 31, 39 ja 44.[7]

11. Kaubamärgitaotlus avaldati 14. detsembril 2009.

12. Cactus SA (edaspidi „Cactus“) esitas 12. märtsil 2010 kaubamärgimääruse artikli 41 alusel vastulause taotletud kaubamärgi registreerimisele.

13. Cactus tugines oma vastulauses varasematele registreeritud ühenduse kaubamärkidele (edaspidi „varasemad Cactuse kaubamärgid“). Täpsemalt põhines tema vastulause ühel poolt ühenduse sõnamärgil CACTUS (edaspidi „varasem sõnamärk“), mis registreeriti 18. oktoobril 2002 klassidesse 2, 3, 5–9, 11, 16, 18, 20, 21, 23–35, 39, 41 ja 42 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks.[8] Teiselt poolt põhines vastulause ühenduse kujutismärgil (edaspidi „varasem kujutismärk“), mis registreeriti 6. aprillil 2001 samade nimetatud sõnamärgiga kaitstavate kaupade ja teenuste jaoks, välja arvatud klassi 31 kuuluvad „toiduained, mis ei kuulu teistesse klassidesse; looduslikud taimed ja lilled, teraviljad; värske puu- ja köögivili“.

14. Kaubamärgimääruse artikli 8 lõike 1 punktil b põhinev vastulause oli esitatud kõigi kaubamärgitaotluses märgitud kaupade ja teenuste kohta ning põhines kõigil varasemate kaubamärkidega kaitstud kaupadel ja teenustel.

15. Vastulausete osakonna 2. augusti 2011. aasta otsusega rahuldati vastulause klassi 31 kuuluvate kaupade „seemned, looduslikud taimed ja lilled“ ning klassi 44 kuuluvate teenuste „aiapidamine, taimlateenused, taimelavateenused, aiaviljelusteenused“ osas, mis on hõlmatud varasema sõnamärgiga. Seepärast keelduti taotletava kaubamärgi registreerimisest nende kaupade ja teenuste jaoks, kuid see registreeriti klassi 39 kuuluvate teenuste jaoks.

16. Vastulausete osakond leidis muu hulgas, et I. Del Rio Rodríguezi nõude peale, et Cactus tõendaks, et varasemaid kaubamärke tegelikult kasutatakse, taotleja poolt esitatud tõenditest nähtus varasema sõnamärgi tegelik kasutamine klassi 31 kuuluvate kaupade „looduslikud taimed ja lilled, teraviljad; värske puu- ja köögivili; välja arvatud kaktused, kaktuse seemned ja kaktuseliste perekonna taimed ja seemned“ puhul ning klassi 35 kuuluvate teenuste „looduslike taimede ja lillede, teraviljade; värske puu- ja köögivilja jaemüük“ puhul.

17. I. Del Rio Rodríguez esitas 28. septembril 2011 vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse.

18. EUIPO teine apellatsioonikoda rahuldas 19. oktoobri 2012. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus“) kaebuse ja lükkas vastulause täielikult tagasi. Apellatsioonikoda leidis eelkõige, et vastulausete osakond järeldas ekslikult, et Cactus oli tõendanud varasemate Cactuse kaubamärkide tegelikku kasutamist klassi 35 kuuluvate teenuste „looduslike taimede ja lillede, teraviljade; värske puu- ja köögivilja jaemüük“ puhul. Täpsemalt leidis apellatsioonikoda, et i) need teenused ei olnud varasemate

7 Nizza klassifikatsioon koosneb klasside loetelust koos selgitavate märkustega. 1. jaanuarist 2002 kuulub klassifikatsiooni 34 kauba- ja 11 teenuseklassi. Iga klass koosneb mitmest üldnimetusest, mida kutsutakse klassipäiseks, ning kaupade ja teenuste alfabeetilisest loendist. Vaidlusalused kaubad ja teenused on järgmised. Klass 31: „Seemned, looduslikud taimed ja lilled“; klass 39: „Sõnniku, väetiste, seemnete, lillede, taimede, puude, tööriistade ja aiandustarvete ladustamine, jaotamine ja transport“; klass 44: „Aiapidamine, taimlateenused, taimelavateenused, aiaviljelusteenused“.

8 Kõnealused kaubad ja teenused vastavad teatavate kõnealuste klasside puhul järgmisele kirjeldusele. Klass 31: „Toiduained, mis ei kuulu teistesse klassidesse; looduslikud taimed ja lilled, teraviljad; värske puu- ja köögivili; välja arvatud kaktused, kaktuse seemned ja kaktuseliste perekonna taimed ja seemned“; klass 35: „Reklaam, ärijuhtimine, sealhulgas kaupluste ärijuhtimine, hobi- või aianduskaupluste ärijuhtimine, super- või hüpermarketite ärijuhtimine; ärikorraldus, kontoriteenused, muu hulgas reklaam, raadio- ja/või telereklaam, reklaammaterjalide levitamine, reklaamtekstide avaldamine, posti teel reklaami levitamine; turu-uuringud; välireklaam; ärijuhtimisabi; kaupade demonstreerimine, näiditse (proovide) levitamine; arvamusküsitlused; tööjõu värbamine; omahinnaanalüüsid; suhtekorraldus“; klass 39: „Transport; kaupade pakendamine ja ladustamine; reiside korraldamine, sealhulgas kaubatransport (veoteenused); kaupade ladustamine, laopindade ja/või ladude üürimine; kaupade kohale-, kättetoimetamine; kulleriteenused“.

Cactuse kaubamärkidega hõlmatud; ii) kuigi Cactus väitis, et kasutamine on toimunud „supermarketi teenuste“ puhul, ei olnud need teenused varasemate Cactuse kaubamärkidega hõlmatud ja lisaks ei olnud tõendatud kaubamärkide tegelik kasutamine nende teenustega seoses ning iii) klassi 35 kuuluv „super- või hüpermarketite ärijuhtimine“, mis on hõlmatud varasemate Cactuse kaubamärkidega, vastab ärijuhtimise teenustele, mida osutatakse kolmandatele ettevõtjatele, mistõttu tuleks seda teenust pidada oma olemuse, eesmärgi ja lõppkasutajate poolest, kellele see on suunatud, jaemüügiteenustest erinevaks. Apellatsioonikoda leidis ka, et Cactus ei esitanud tõendeid varasemate Cactuse kaubamärkide tegeliku kasutamise kohta ajavahemikul 14. detsembrist 2004 kuni 13. detsembrini 2009 nende kaubamärkidega kaitstud mis tahes kaupade ja teenuste puhul.

## III. Menetlus Üldkohtus

19. Cactus esitas 21. jaanuaril 2013 Üldkohtule vaidlustatud otsuse peale tühistamishagi.

20. Vaidlustatud kohtuotsuses tühistas Üldkohus vaidlustatud otsuse osas, milles vastulause lükati tagasi põhjendusel, et klassi 35 kuuluvat teenust „looduslike taimede ja lillede, teraviljade, värske puu- ja köögivilja jaemüük“ ei olnud hõlmatud varasemate Cactuse kaubamärkidega, ning seoses klassi 31 kuuluvate kaupadega „looduslikud taimed ja lilled, teraviljad“, ning jättis hagi ülejäänud osas rahuldamata.

## IV. Menetlus Euroopa Kohtus ja poolte nõuded

21. EUIPO palub 22. septembril 2015 Euroopa Kohtule esitatud apellatsioonkaebuses:

– tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

– mõista kohtukulud välja Cactuselt.

22. Cactus palub Euroopa Kohtul jätta apellatsioonkaebus rahuldamata ja mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

23. Poolte kohtukõned kuulati ära 29. märtsil 2017 peetud kohtuistungil.

## V. Analüüs

24. EUIPO esitab oma apellatsioonkaebuse toetuseks kaks väidet.

25. Esimeses väites leiab EUIPO, et vaidlustatud kohtuotsus rikub kaubamärgimääruse artiklit 28 koostoimes rakendusmääruse eeskirjaga 2, kuna leiti, et klassi 35 päis hõlmab kõiki sellesse klassi kuuluvaid teenuseid.

26. Teises väites leiab EUIPO, et vaidlustatud kohtuotsus rikub kaubamärgimääruse artikli 42 lõiget 2 ja artikli 15 lõiget 1, kuna Üldkohus leidis, et kujutiselemendi, nimelt stiliseeritud kaktust kujutava logo kasutamine ilma sõnalise elemendita ei mõjuta kaubamärgina registreeritud kujutismärgi eristusvõimet.

**A. Esimene väide: kas kaubamärk hõlmab jaemüügiteenuseid, isegi kui neid teenuseid ei ole Nizza klassifikatsiooni klassi 35 alfabeetilises loendis nimetatud?**

### *1. Sissejuhatus*

27. See väide on seotud võimalusega registreerida kaubamärke jaemüügiteenuste jaoks ning kasutada klassipäiseid kaubamärgiga hõlmatud kaupade ja teenuste tähistamiseks. Samuti tõstatab see olulise küsimuse EUIPO poolt tema registreerimispraktikaga seoses avaldatavate teatiste mõju kohta kaubamärgist tuleneva õiguskaitse ulatusele.

28. Üldisemalt võttes käsitleb see väide varasema kaubamärgi õiguskaitse ulatust olukorras, kus Nizza klassifikatsiooni klassipäiseid kasutatakse kaubamärgiga kaitstavate kaupade ja teenuste tähistamiseks. Pärast varasemate Cactuse kaubamärkide registreerimist on Euroopa Kohtu praktika piiranud kaubamärgi taotlejate võimalust osutada kaubamärgiga kaitstavate kaupade ja teenuste tähistamisel pelgalt üldisele klassipäisele. Kohtupraktikast saab ka juhiseid tingimuste kohta, mille korral on kaubamärgi registreerimine jaemüügiteenuste jaoks lubatud.

29. Ühest küljest leidis Euroopa Kohus kohtuotsuses IP Translator, et „[s]elleks et pidada kinni […] selguse ja täpsuse nõuetest, peab siseriikliku kaubamärgi taotleja, kes kasutab nende kaupade ja teenuste määratlemisel, mille suhtes ta kaubamärgi õiguskaitset taotleb, kõiki Nizza klassifikatsiooni konkreetse klassi päises olevaid üldnimetusi, täpsustama, kas tema taotlus hõlmab kõiki asjassepuutuva klassi alfabeetilises loendis loetletud kaupu ja teenuseid või üksnes teatavat osa neist kaupadest ja teenustest. Kui taotlus puudutab vaid teatavaid kaupu ja teenuseid, peab taotleja täpsustama, milliseid vastavasse klassi kuuluvaid kaupu ja teenuseid on mõeldud.“ [9]

30. Teisest küljest leidis Euroopa Kohus kohtuotsuses Praktiker, et kuigi kaubamärk võib jaemüügiteenuseid hõlmata, „tuleb nõuda, et taotleja täpsustaks kaubad või kaupade liigid, mis on nende teenustega seotud“ registreerimistaotluses. [10]

31. Üldkohus leidis vaidlustatud kohtuotsuses, et Euroopa Kohtu väide kohtuotsuses IP Translator ei mõjuta varasemate Cactuse kaubamärkide õiguskaitse ulatust ning et klassi 35 päis hõlmab kõiki teenuseid, mis kuuluvad sellesse klassi, sealhulgas kaupade jaemüügiteenused. Üldkohtu hinnangul laieneb varasemate ühenduse kaubamärkide kaitse mis tahes kauba jaemüügiteenustele, kui nende kaubamärkide registreerimistaotlused esitati enne Euroopa Kohtu otsust Praktiker. Seepärast järeldas Üldkohus, et varasemad ühenduse kaubamärgid on kaitstud teenuse „looduslike taimede ja lillede, teraviljade, värske puu- ja köögivilja jaemüük“ puhul. [11]

32. EUIPO väitel kohaldas Üldkohus ekslikult kohtuotsusest IP Translator tulenevat kohtupraktikat ning piiras ekslikult kohtuotsuse Praktiker kohaldamist varasemate Cactuse kaubamärkide suhtes. EUIPO arvates tähendab see, et rikutud on kaubamärgimääruse artiklit 28 koostoimes rakendusmääruse eeskirjaga 2. Kuna klassi 35 alfabeetilises loendis ei ole mainitud jaemüügiteenuseid ega „looduslike taimede ja lillede, teraviljade, värske puu- ja köögivilja jaemüüki“, siis ei ole asjaomased varasemad ühenduse kaubamärgid selliste teenuste puhul kaitstud.

33. Cactuse arvates on EUIPO etteheited alusetud ning esimene väide tuleks põhjendamatuse tõttu tagasi lükata.

9 Kohtuotsus IP Translator, punkt 61.

10 Kohtuotsus Praktiker, punkt 50.

11 Vaidlustatud kohtuotsus, punktid 36–39.

### *2. EUIPO praktika*

34. Kõigepealt on asjakohane märkida, et kaubad ja teenused, mille jaoks ühenduse kaubamärgi registreerimist taotletakse, on klassifitseeritud vastavalt Nizza kokkuleppe artiklis 1 osutatud ühisele klassifikatsioonile. Rakendusmääruse eeskirja 2 kohaselt tuleb kaupade ja teenuste loetelu sõnastada nii, et kaupade ja teenuste olemus oleks selgelt märgitud ja iga kauba või teenuse saaks liigitada ainult ühte Nizza klassifikatsiooni klassi.

35. Enne Euroopa Kohtu otsust kohtuasjas IP Translator võttis EUIPO vastu kaubamärgi registreerimistaotlusi, milles osutati ühele või mitmele klassipäisele, nõudmata täpsustust selle kohta, millised kaubad ja teenused on taotletava kaubamärgiga hõlmatud. Selles kontekstis selgitati ameti juhataja teatises nr 4/03[12] (tollase) Siseturu Ühtlustamise Ameti praktikat seoses klassipäistega. Ühelt poolt oli lubatud kasutada üldnimetusi, mis sisalduvad klassipäistes. Neid ei peetud liiga ebamääraseks või ebaselgeks. Teisalt leiti, et kogu klassipäise kasutamine teatava klassi puhul tähendab, et hõlmatud on kõik sellesse klassi *potentsiaalselt* kuuluvad kaubad ja teenused (kõikehõlmav käsitlusviis).

36. Pärast kohtuotsuse IP Translator väljakuulutamist 19. juunil 2012. aastal asendas EUIPO teatise nr 4/03 teatisega nr 2/12.[13] Viimase kohaselt tehakse vahet vastavalt sellele, millal ühenduse kaubamärgi registreerimist taotleti. Ühenduse kaubamärgi puhul, mille registreerimist taotleti 21. juunil 2012 või pärast seda, peavad taotlejad väljendama sõnaselgelt soovi hõlmata kõik vastava klassi alfabeetilises loendis loetletud kaubad ja teenused. Ühenduse kaubamärgi puhul, mille registreerimist taotleti enne 21. juunit 2012, mõistetakse klassipäise üldnimetuse kasutamist nii, et taotlus laieneb kõikidele vastava klassi alfabeetilises loendis loetletud kaupadele ja teenustele. Nagu eespool mainitud, eeldati varem, et vastavalt kõikehõlmavale käsitlusviisile hõlmab selline taotlus kõiki vastavasse klassi kuuluvaid kaupu ja teenuseid.

37. Nagu EUIPO märgib, on oluline teha vahet ühelt poolt vastava klassi alfabeetilises loendis loetletud kaupadel ja teenustel ning teiselt poolt sellesse klassi potentsiaalselt kuuluda võivatel kaupadel ja teenustel. See on tähtis, kuna mitte kõik vastavasse klassi kuuluvad kaubad ja teenused ei ole alfabeetilises loendis loetletud.

38. Sellega jõuan Euroopa Kohtu poolt kohtuotsuses IP Translator väljendatud seisukoha mõjuni enne seda kohtuotsust registreeritud kaubamärkide kaitse ulatusele.

### *3. Kohtupraktika ja selle mõju*

#### *(a) Kohtuotsus IP Translator*

39. Hiljutises kohtuotsuses Brandconcern, mis tehti pärast käesoleva kohtuasja kirjaliku menetluse lõppu, täpsustati Euroopa Kohtu seisukohta kohtuotsuses IP Translator seoses kaubamärkidega, mis on registreeritud enne selle kohtuotsuse tegemist.[14]

40. Euroopa Kohus leidis apellatsioonkaebuse kohta tehtud otsuses Brandconcern, et Euroopa Kohtu seisukoht kohtuotsuses IP Translator ei puuduta juba registreeritud kaubamärgi omanikke, vaid üksnes (uusi) kaubamärgitaotlejaid. Kohus tõdes, et eesmärk oli täpsustada üksnes nõudeid, mida peavad täitma siseriiklike kaubamärkide taotlejad, kes kasutavad nende kaupade ja teenuste kindlaksmääramisel, mille suhtes nad kaubamärgi õiguskaitset taotlevad, klassipäises olevaid

12 Ameti juhataja 16. juuni 2003. aasta teatis nr 4/03 klassipäiste kasutamise kohta ühenduse kaubamärgi taotlustes ja registreeringutes sisalduvates kaupade ja teenuste loendites.

13 Ameti juhataja 20. juuni 20012. aasta teatis nr 2/12 klassipäiste kasutamise kohta ühenduse kaubamärgi taotlustes ja registreeringutes sisalduvates kaupade ja teenuste loendites.

14 Kohtuotsus, 16.2.2017, Brandconcern *vs.* EUIPO ja Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122).

üldnimetusi. Need nõuded võimaldavad üheselt kindlaks määrata kaubamärgiga tagatud kaitse ulatuse juhul, kui taotleja kasutab kõiki klassipäises olevaid üldnimetusi. Euroopa Kohus selgitas ka, et kohtuotsus IP Translator ei sea kahtluse alla enne selle kohtuotsuse kuulutamist registreeritud kaubamärkide suhtes teatises nr 4/03 esitatud käsitlusviisi kasutamist. [15]

41. Teisisõnu ei tunnistatud Euroopa Kohtu seisukohta kohaldatavaks enne selle kohtuotsuse tegemist registreeritud kaubamärkide suhtes.

42. Sama järeldus kehtib ka käesoleval juhul: Üldkohtule ei saa ette heita, et ta järeldas, et Euroopa Kohtu seisukoht kohtuotsuses IP Translator ei mõjuta enne selle kohtuotsuse tegemist registreeritud kaubamärkidega tagatud kaitse ulatust. [16]

43. Seda ei muuda asjaolu, et EUIPO võttis teatises nr 2/12 kasutusele uue käsitlusviisi ka enne 21. juunit 2012 registreeritud kaubamärkide suhtes.

44. Nagu eespool märgitud, vaatas EUIPO selle teatise alusel läbi oma praktika seoses varem registreeritud kaubamärkidega: nende kaubamärkide puhul käsitatakse klassipäise üldnimetuste kasutamist nii, et kaubamärgiga tagatud kaitse laieneb kõikidele vastava klassi *alfabeetilises loendis* loetletud kaupadele ja teenustele, mitte kõikidele sellesse klassi (potentsiaalselt) kuuluvatele kaupadele ja teenustele, nagu see oli varem.

45. Registreeritud kaubamärgiga tagatud kaitse ulatust ei või mittesiduva teatisega muuta. Kui EUIPO saaks teatisega piirata juba registreeritud kaubamärkide ulatust, oleks see vastuolus registreeritud kaubamärkide stabiilsusega. [17]

46. Sellega seoses ei tohi unustada, et EUIPO kõnealuste teatiste eesmärk on selgitada EUIPO praktikat ühenduse kaubamärgi taotluste läbivaatamisel. Teatised ei ole õiguslikult siduvad. Ajal, mil varasemad Cactuse kaubamärgid registreeriti, aktsepteeris EUIPO kaubamärkide registreerimise taotlusi klassi 35 kuuluvate jaemüügiteenuste jaoks ning klassipäiste kasutamisele kaubamärgiga kaitstud kaupade ja teenuste tähistamisel ei olnud asjaomastes teatistes ega kohtupraktikas ette nähtud piiranguid. [18]

47. Vastupidi EUIPO poolt kohtuistungil väidetule ei ole eespool öeldu vastuolus sellega, kuidas ta tõlgendab kohtuotsust Brandconcern. On tõsi, et Euroopa Kohus mitte ainult ei otsustanud, et tema seisukohta kohtuotsuses IP Translator ei kohaldata juba registreeritud kaubamärkide suhtes, vaid samuti kinnitas konkreetselt Üldkohtu seisukohta, et asjaomasele klassipäisele (selle kohtuasja puhul klass 12) osutavat varasemat kaubamärki tuleb tõlgendada nii, et selle eesmärk on kaitsta nimetatud kaubamärki kõigi selle klassi alfabeetilises loendis loetletud kaupade puhul vastavalt teatises nr 2/12 enne kohtuotsuse IP Translator väljakuulutamist registreeritud kaubamärkide suhtes vastu võetud käsitlusviisile. [19] EUIPO arvates tähendab see nõustumist sellega, et klassipäise kasutamist kaubamärgiga hõlmatud kaupade ja teenuste tähistamiseks saab laiendada üksnes asjaomase klassi alfabeetilises loendis loetletud kaupadele ja teenustele.

15 Punktid 29–32.

16 Mis tahes muu tõlgendus muudaks ainetuks määruse nr 207/2009 artikli 28 muudatuse, mis kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määrusega (EL) nr 2015/2424 (ELT 2015, L 341, lk 21). Nimetatud määrusega lisati artiklisse 28 üleminekusäte, mis võimaldab sellise ELi kaubamärgi omanikul, mille registreerimist on taotletud enne 22. juunit 2012 ja mis on registreeritud seoses Nizza klassifikatsiooni klassi kogu päisega, avaldada enne 24. septembrit 2016, et nende kavatsus taotluse esitamise kuupäeval oli taotleda kaitset seoses kaupade või teenustega, mis ei ole hõlmatud kõnealuse klassi päise sõnasõnalise tähendusega, vaid mis on loetletud kõnealuse klassi alfabeetilises loendis.

17 Vt punkt 56 allpool.

18 EUIPO on võtnud jaemüügiteenuste jaoks kaubamärgi registreerimise taotlusi vastu alates ameti juhataja 12. märtsi 2001. aasta teatise nr 3/01 (ühenduse kaubamärkide registreerimise kohta jaemüügiteenuste jaoks) vastuvõtmisest. Vt kohtuotsus, 30.6.2004, BMI Bertollo *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Diesel (DIESELIT) (T-186/02, EU:T:2004:197, punkt 42).

19 Kohtuotsus, 16.2.2017, Brandconcern *vs.* EUIPO ja Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, punkt 32).

48. Sellega seoses märgiksin lihtsalt, et kohtuotsuses Brandconcern ei kerkinud ühelt poolt alfabeetilises loendis loetletud kaupade või teenuste ning teiselt poolt asjaomase klassipäisega hõlmatud kaupade või teenuste vahel vahe tegemise küsimust.

49. Apellatsioonimenetluse raames paluti Euroopa Kohtul teha otsus selle kohta, kas Üldkohtul oli õigus, kui ta järeldas, et kuigi varasema kaubamärgi (LAMBRETTA) omanik oli registreerinud kaubamärgi enne teatise nr 4/03 jõustumist esitatud taotlusega klassi 12 kuuluvate kaupade „transpordivahendid; maa-, vee- ja õhusõidukid“ jaoks, tuli kaubamärgi omanikule anda teatise nr 2/12 alusel kaitse seoses klassi 12 alfabeetilises loendis loetletud kaupadega, lähtudes kaubamärgi omaniku tahtest.[20]

50. Seega ei saa kohtuotsust Brandconcern võtta eeskujuks EUIPO teatises nr 2/12 kasutusele võetud käsitlusviisi paikapidavuse kinnitamisel seoses eeldusega, et enne 21. juunit 2012 registreeritud kaubamärgist võib tuleneda kaitse kõige enam asjaomases alfabeetilises loendis loetletud kaupade või teenuste osas. Samal põhjusel ei tohiks kohtuotsust Brandconcern tõlgendada nii, et see välistab juba algusest peale enne kohtuotsuse IP Translator tegemist registreeritud kaubamärkidest tuleneva kaitse laienemise ka muudele kui asjaomase klassi alfabeetilises loendis loetletud kaupadele ja teenustele.

51. See täpsustatud, asun nüüd käsitlema Euroopa Kohtu kohtuotsuse Praktiker ulatust.

### *(b) Kohtuotsus Praktiker*

52. Käesoleval juhul tekib küsimus, kas Üldkohus leidis õigesti, et kuna varasemad Cactuse kaubamärgid registreeriti enne Euroopa Kohtu poolt kohtuasjas Praktiker tehtud otsust, laieneb neist kaubamärkidest tulenev kaitse mis tahes kaupadega seotud jaemüügiteenustele, ilma et oleks vaja täpsustada asjaomase jaemüügiteenusega seotud kaupu või kaubaliike.

53. On tõsi, nagu EUIPO väidab, et Euroopa Kohtu otsuste kehtivusaja piiramine ei ole reegel, vaid erand. EUIPO märgib ka õigesti, et Euroopa Kohus ei piiranud kohtuotsuse Praktiker kehtivusaega.

54. Kohtuotsuste kehtivusaja piiramise erandlikkus on Euroopa Kohtu otsuste mõju rakendumise loogiline tagajärg. Euroopa Kohtu otsused avaldavad mõju põhimõtteliselt algusest peale. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt, mida korratakse eelotsuste kontekstis Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 267 raames, selgitab ja täpsustab tõlgendus, mida Euroopa Kohus liidu õigusnormile annab, selle normi tähendust ja ulatust, nagu seda peab või oleks pidanud mõistma ja kohaldama alates selle jõustumise hetkest. Sellest järeldub, et nõnda tõlgendatud õigusnormi võib ja peab kohus kohaldama isegi õigussuhetele, mis on tekkinud ja loodud enne tõlgendamistaotluse kohta tehtud otsust, kui muus osas on täidetud tingimused, mis lubavad selle sätte kohaldamist puudutava vaidluse lahendamiseks pöörduda pädevasse kohtusse.[21] Seepärast piirab Euroopa Kohus kohtuotsuste mõju ainult erandjuhtudel.[22] Igal juhul võib Euroopa Kohus teha seda ainult samas kohtuotsuses, milles otsustatakse taotletud tõlgenduse üle.[23]

20 Kohtuotsus, 16.2.2017, Brandconcern *vs.* EUIPO ja Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, punktid 19 ja 32). Vt ka kohtuotsus, 30.9.2014, Scooters India *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Brandconcern (LAMBRETTA) (T-51/12, ei avaldata, EU:T:2014:844, eriti punktid 35 ja 36). Vt ka kohtuotsus, 31.1.2013, Present-Service Ullrich *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Punkt Nou (babilu) (T-66/11, ei avaldata, EU:T:2013:48, punktid 49 ja 50). Selles kohtuasjas leidis Üldkohus, et kaubamärgi taotleja, kes on kasutanud kõiki klassi 35 päises loetletud üldnimetusi enne teatise nr 2/12 jõustumist, kavatses tõenäoliselt hõlmata kõik selle klassi alfabeetilises loendis loetletud teenused. Üldkohus ei pööranud siiski tähelepanu asjaolule, et teatises nr 4/03 ei olnud viidet alfabeetilisele loendile.

21 Vt näiteks kohtuotsused, 11.8.1995, Roders jt (C-367/93–C-377/93, EU:C:1995:261, punkt 42 ja seal viidatud kohtupraktika) ning 6.3.2007, Meilicke jt (C-292/04, EU:C:2007:132, punkt 34 ja seal viidatud kohtupraktika).

22 Euroopa Kohus lubas oma otsuste kehtivusaja piiramist muu hulgas hiljutises kohtuotsuses, 28.4.2016, Borealis Polyolefine jt (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 ja C-391/14–C-393/14, EU:C:2016:311, punktid 101–111). Vt ka kohtuotsus, 8.4.1976, Defrenne (43/75, EU:C:1976:56).

23 Vt paljude hulgas kohtuotsus, 9.3.2000, EKW ja Wein & Co (C-437/97, EU:C:2000:110, punkt 57).

55. Seega on Üldkohtu kasutatud käsitus minu arvates õigustatud. Selle põhjus on lihtne.

56. Ei oleks järjepidev kiita heaks Euroopa Kohtu otsuses Praktiker, kuid mitte kohtuotsuses IP Translator väljendatud seisukoha rakendamine juba registreeritud kaubamärkide suhtes. Kohtuotsuse Praktiker tagasiulatuva kohaldamise lubamine ei oleks käesoleval juhul mitte ainult ebajärjepidev, vaid ka väär. Seda seepärast, et kohtuotsuses Praktiker, nagu ka kohtuotsuses IP Translator, esitatud seisukoht ei ole käesoleval juhul kohaldatav. Mõlemad kohtuotsused käsitlevad kaubamärgi taotlemist, samal ajal kui käesoleval juhul tuleb Euroopa Kohtul käsitleda varem registreeritud kaubamärgist tuleneva õiguskaitse ulatust.

57. Nagu kohtujurist Campos Sánchez-Bordona oma ettepanekus kohtuasjas Brandconcern märkis, on kaubamärgi taotlemise etapi ja registreerimise etapi vahel suur erinevus. Kaubamärgi registreerimise taotluses sisalduva kaupade ja teenuste loetelu tõlgendust võib kaubamärgi määruse artikli 43 kohaselt endiselt muuta. See ei ole sama, mis juba registreeritud kaubamärgiga hõlmatud kaupade ja teenuste loetelu tõlgendamine. Sama määruse artikli 48 kohaselt on registreeritud kaubamärk põhimõtteliselt muutmatu.[24] Kui aktsepteerida seda, et Euroopa Kohtu hilisem seisukoht kaubamärkide registreerimise taotluste kohta mõjutab varem registreeritud kaubamärkidest tulenevat õiguskaitset, kahjustaks see selliste kaubamärkide stabiilsust. See oleks ka vastuolus õiguskindluse põhimõttega ja petaks kaubamärkide omanike õiguspäraseid ootusi.

58. Lõpuks käsitlen ma küsimust, mille EUIPO kohtuistungil tõstatas.

### *(c) Lõppmärkused*

59. EUIPO märkis, et Cactus ei avaldanud enne 24. septembrit 2016 vastavalt kaubamärgi määruse artikli 28 lõikele 8, et tema kavatsus taotluse esitamise kuupäeval oli taotleda kaitset seoses kaupade või teenustega, mis ei ole hõlmatud kõnealuse klassi päise sõnasõnalise tähendusega, vaid mis on loetletud kõnealuse klassi alfabeetilises loendis.

60. Käesoleva apellatsioonkaebuse kohta tehtavat otsust see iseenesest muidugi ei mõjuta.

61. EUIPO märkus koos järgnenud Cactuse selgitusega sellise avalduse puudumise kohta viitab siiski kahele asjaolule.

62. Esiteks viitab see sellele, et seadusandja soovis enne Euroopa Kohtu otsust kohtuasjas IP Translator registreeritud kaubamärkidele antud õiguskaitse viia vastavusse nende kaubamärkide õiguskaitsega, mis registreeriti pärast selle kohtuotsuse tegemist.[25] Kaubamärgimääruse artikli 28 lõikes 8 on tõepoolest sätestatud, et ELi kaubamärgid, mille kohta ei ole 24. septembriks 2016 avaldust esitatud, laienevad alates kõnealuse tähtaja lõpust ainult nendele kaupadele ja teenustele, mis on selgelt hõlmatud asjaomase klassi päises esitatud nimetuste sõnasõnalise tähendusega.

24 Kohtujuristi ettepanek, Campos Sánchez-Bordona, kohtuasi Brandconcern *vs.* EUIPO (C-577/14 P, EU:C:2016:571, punktid 67 ja 68).

25 Kohtuotsus, 16.2.2017, Brandconcern *vs.* EUIPO ja Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, punkt 33).

63. Teisalt ei ole selge, millises ulatuses on asjaolu, et klassis 35 osutatud alfabeetilises loendis ei ole sõnaselgelt jaemüügiteenuseid nimetatud, otsustava tähtsusega selle kindlaksmääramisel, kas kaubamärkidest nagu varasemad Cactuse kaubamärgid võib tuleneda õiguskaitse ka jaemüügiteenuste osas. Tegelikult ei näigi ebaveenev väita, et klassi 35 selgitavaid märkusi[26] arvestades võivad need teenused kuuluda sellesse klassi isegi sõnasõnalise tõlgenduse kohaselt.[27]

64. Eelnevat arvesse võttes olen seisukohal, et Üldkohus ei eksinud, leides, et klassi 35 päis hõlmab kõiki sellesse klassi kuuluvaid teenuseid, sealhulgas jaemüügiteenuseid. Seega tuleb esimene väide põhjendamatuse tõttu tagasi lükata.

## B. Teine väide: kuidas hinnata kaubamärgi eristusvõimet, kui seda kaubamärki kasutatakse lühendatud kujul?

### *1. Sissejuhatus*

65. Üldkohus leidis vaidlustatud kohtuotsuses, et varasem kujutismärk koosneb kujutismärgist, täpsemalt stiliseeritud kaktusest, millele järgneb sõnaline element „Cactus“. Kaks varasema kujutismärgi moodustavat elementi edastavad seega kumbki oma kujul ühesugust semantilist sisu. Tuleb lisada, et nii registreeritud kujutismärgil kui ka selle märgi lühendatud vormil on stiliseeritud kaktus esitatud samamoodi, mille tulemusel tarbija samastab kaubamärgi lühendatud kuju selle registreeritud kujuga. Sellest järeldub, et varasema kujutismärgi registreeritud kuju ja märki, mida taotleja kasutab lühendatud kujul, tuleb pidada sisuliselt samaväärseks. Seega tuleb järeldada, et üksnes stiliseeritud kaktuse kasutamine taotleja poolt ei mõjuta varasema kujutismärgi eristusvõimet.[28]

66. Kas Üldkohtus leidis õigesti, et kaktust kujutava stiliseeritud logo kasutamist sõnalise elemendita „Cactus“ peetakse selle kasutamiseks „kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda märgi eristusvõimet“ kaubamärgi määruse artikli 51 lõike 1 tähenduses? See on küsimus, mille Euroopa Kohus peab teist väidet käsitledes lahendama.

67. EUIPO nii ei arva. EUIPO väidab sisuliselt, et Üldkohtu järeldus põhineb vääral kriteeriumil (nimelt logo ja sõnalise elemendi „Cactus“ semantilisel samaväärsusel). EUIPO arvates oleks Üldkohus pidanud käsitlema ärajäetud sõnalise elemendi „Cactus“ eristusvõimet ja tähtsust eraldi.

68. Täpsemalt toob EUIPO esile neli vaidlustatud kohtuotsuses esinevat õigusnormide rikkumist, mis kõik on seotud kaubamärgi määruse artikli 51 lõikega 1. Esiteks, põhjendades oma järeldust üksnes logo ja sõnalise elemendi semantilise vastavusega jättis Üldkohus hindamata, milline on kombineeritud kaubamärgis esineva sõnalise elemendi „Cactus“ eristusvõime ja tähtsus. Teiseks ei võtnud Üldkohus arvesse logo ja kombineeritud kaubamärgi visuaalset ja (võimalikku) foneetilist erinevust. Kolmandaks võttis Üldkohus ekslikult oma järelduse aluseks eelnevad teadmised, mis Luksemburgi avalikkusel võivad varasema kujutismärgi kohta olla. Neljandaks ei lähtunud Üldkohus kujutismärgi eraldusvõime hindamisel sellest, kuidas seda tajub kogu Euroopa avalikkus.

69. Cactus väidab, et teine väide on vastuvõetamatu. Ta väidab, et Üldkohtu põhjendused on igal juhul veatud.

26 Nizza klassifikatsiooni (7. redaktsioon, mis kehtis, kui esitati varasemate Cactuse kaubamärkide registreerimise taotlused) selgitavas märkuses on öeldud, et klassi 35 päis hõlmab teenuseid, mis seisnevad eri kaupade komplekteerimises ühisesitluseks teiste huvides, mis võimaldab klientidel mugavalt kaupu vaadelda ja osta. Vt ka Euroopa Liidu kaubamärkide kontrolli suunised, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), B osa „Kontroll“, 3. jagu „Klassifikatsioon“, 1.8.2016, lk 4. EUIPO selgitab suunistes, et selgitavad märkused täpsustavad, millised kaubad või teenused kuuluvad või ei kuulu klassipäiste alla ning milliseid tuleb pidada klassifikatsiooni lahutamatuks osaks.

27 Vt kohtuotsus Praktiker, punkt 50. Vt selle kohta ka kohtuotsus, 10.7.2014, Netto Marken Discount (C-420/13, EU:C:2014:2069, punktid 33–36).

28 Vaidlustatud kohtuotsus, punkt 61.

### *2. Kriteeriumid, mille põhjal määratakse kindlaks, kas kaubamärgi lühendatud kujul kasutamine muudab kaubamärgi registreeritud kuju eristusvõimet*

70. Kõigepealt pean avaldama kahtlust EUIPO poolt kõnealuses väites esitatud argumentide (neli argumenti) hulgast vähemalt kahe vastuvõetavuses. Nagu on hästi teada, puudub Euroopa Kohtul pädevus fakte või tõendeid ümber hinnata. Euroopa Kohus ei või üldjuhul asendada enda hinnangut Üldkohtu omaga.[29]

71. Minu arvates nõuavad EUIPO argumendid seoses tarbijate poolt varasema kujutismärgi tajumise ja asjaomase avalikkusega (kolmas ja neljas rikkumine) kaudselt Euroopa Kohtult kohtuasja aluseks olevate faktiliste asjaolude ümberhindamist. Kohtupraktikas peetakse selliseid argumente vastuvõetamatuks.[30] Asjaomase avalikkuse omadused ja see, kuidas tarbijad asjaomast kaubamärki tajuvad, on faktilised asjaolud, mille hindamine kuulub Üldkohtu pädevusse.[31]

72. Kolmanda väidetava rikkumisega seoses väidab EUIPO, et Üldkohus tugines järelduse tegemisel stiliseeritud kaktuse ja registreeritud kujutismärgi samaväärsusele ning eelnevatele teadmistele, mis tarbijatel (Luksemburgis) võivad kõrvale jäetud elemendi kohta olla. Neljanda väidetava rikkumisega seoses väidab EUIPO, et kui oleks arvestatud seda, kuidas kaubamärki tajuvad Euroopa tarbijad üldiselt, ei oleks Üldkohus sellist järeldust saanud teha. Nende väidete õigsuse kontrollimiseks oleks selgelt vaja Üldkohtule esitatud ja Üldkohtu poolt hinnatud faktid ja tõendid ümber hinnata.

73. Näib siiski, et kahte ülejäänud argumenti saab Euroopa Kohus kontrollida.[32] Seda seepärast, et need on seotud kriteeriumidega, mille alusel hinnatakse, kas kaubamärgi kasutamine lühendatud kujul muudab registreeritud kaubamärgi eristusvõimet.

74. Kaubamärgimääruse artikli 15 lõike 1 punkt a võimaldab kaubamärgi omanikul registreeritud kaubamärki kaubanduslikul kasutamisel varieerida. Selle sätte kohaselt on variatsioonid lubatud, kui need ei muuda kaubamärgi eristusvõimet. Seega on selle sätte eesmärk võimaldada kaubamärgi omanikul asjaomaste kaupade ja teenuste turustamisel ja reklaamimisel tekkivate vajadustega paremini kohanduda. Euroopa Kohus on sellega seoses leidnud, et registreeritud kaubamärki on tegelikult kasutatud, „kui on esitatud tõendid selle kaubamärgi kasutamise kohta registreeritust veidi erineval kujul“.[33]

75. Üldiselt on vaja selleks, et hinnata, kas kaubamärgi kasutatav kuju on sisuliselt samaväärne kaubamärgi registreeritud kujuga, hinnata samaväärsust igakülgselt.

76. Kohtupraktikas aga ei ole antud ühtki selget juhist, kuidas hinnata, kas kaubamärgi lühendatud kujul kasutamine muudab registreeritud kaubamärgi eristusvõimet või mitte. Kohtupraktika käsitleb peamiselt mõnevõrra teistsuguseid küsimusi, mis on eelkõige seotud uute kontseptuaalselt eristuvate elementide lisamisega registreeritud kaubamärgile (või kaubamärgi muudetud kujul kasutamisega).

29 Vt paljude hulgas kohtuotsus, 2.9.2010, Calvin Klein Trademark Trust *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (C-254/09 P, EU:C:2010:488, punkt 49 ja seal viidatud kohtupraktika).

30 Vt paljude hulgas kohtuotsus, 12.7.2012, Smart Technologies *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (C-311/11 P, EU:C:2012:460, punkt 52 ja seal viidatud kohtupraktika).

31 Vt näiteks kohtuotsused, 4.10.2007, Henkel *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (C-144/06 P, EU:C:2007:577, punkt 51) ja 12.7.2012, Smart Technologies *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (C-311/11 P, EU:C:2012:460, punkt 51 ja seal viidatud kohtupraktika).

32 Vrd kohtujuristi ettepanek, Szpunar, kohtuasi Siseturu Ühtlustamise Amet *vs.* Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:2, punkt 111).

33 Kohtuotsus, 13.9.2007, Il Ponte Finanziaria *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (C-234/06 P, EU:C:2007:514, punkt 86).

Neil asjaoludel leiab Üldkohus tavaliselt, et registreeritud kaubamärgi eristusvõime muutumise tuvastamise korral tuleb hinnata lisatud elementide eristusvõimet ja seda, kas need on domineerivad, ning selline hindamine peab põhinema iga sellise elemendi olemusest tulenevatel omadustel ja kaubamärgi erinevate kujunduselementide suhtelisel asukohal.[34]

77. Käesolevas apellatsioonkaebuses tõstatatakse küsimus, kas see kehtib ka juhul, kui mõni element on ära jäetud.

78. Minu arvates sõltub vastus sellele küsimusele iga konkreetse juhtumi asjaoludest.

79. Oletame, et Cactus registreeris kujutismärgi, mis koosnes kahest elemendist: roosi kujutavast kujutiselemendist ja sõnalisest elemendist „Cactus“. Oletame ka, et Cactus kasutas äritegevuses ainult kujutismärgi roosi kujutavat kujutiselementi. Sellisel juhul tuleb selleks, et teha kindlaks ärajätmise mõju registreeritud kaubamärgi eristusvõimele, hinnata ära jäetud elemendi eristusvõimet ja seda, kas see on domineeriv. Sisuliselt tuleb seda teha registreeritud kaubamärgi moodustavate kujutiselemendi ja sõnalise elemendi vahelise kontseptuaalse ebakõla tõttu. Sellises olukorras võib ühe elemendi ärajätmine tõepoolest eristusvõimet mõjutada.[35]

80. Käesoleval juhul on tegemist teistsuguse olukorraga. Kujutiselement (stiliseeritud kaktus) ja sõnaline element (Cactus) osutavad mõlemad samale mõistele. Kuigi ma kahtlen, kas on korrektne öelda, nagu Üldkohus seda tegi, et logol ja sõnalisel elemendil on sama semantiline sisu, ei muuda see asjaolu, et ära jäetud element on kontseptuaalselt samaväärne kasutatava kujutiselemendiga.

81. Hoolitama sellest, et Üldkohus ei teatanud oma kavatsusest samaväärsust igakülgselt hinnata, on selge, et ta tegi seda vaidlustatud kohtuotsuse vaidlusaluses punktis. Üldkohus võrdles kasutataval kujul kaubamärki (stiliseeritud kaktus) registreeritud kaubamärgiga (stiliseeritud kaktus ja sõnaline element). Just tänu samaväärsuse igakülgsele hindamisele jõudis Üldkohus järeldusele, et kaks kaubamärki on sisuliselt samaväärsed. Nagu Cactus märgib, ei saa olukorras, kus kõnealused elemendid on kontseptuaalselt samaväärsed, sõnalise elemendi „Cactus“ eristusvõime erineda kaubamärgi kujutiselemendi omast. Sellisel juhul on ära jäetud sõnalise elemendi eristusvõime hindamine tarbetu.

82. Sel põhjusel leidis Üldkohus õigesti, et üksnes stiliseeritud kaktuse kasutamine ilma sõnalise elemendita „Cactus“ ei muuda varasema kujutismärgi eristusvõimet. Sellest lähtudes olen seisukohal, et teine väide tuleb osaliselt vastuvõetamatuse ja osaliselt põhjendamatuse tõttu tagasi lükata.

## VI. Ettepanek

83. Kõiki eeltoodud kaalutlusi arvesse võttes teen Euroopa Kohtule ettepaneku jätta apellatsioonkaebus rahuldamata ja mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

34 Kohtuotsused, 10.6.2010, Atlas Transport *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Hartmann (ATLAS TRANSPORT) (T-482/08, ei avaldata, EU:T:2010:229, punktid 38 ja 39), 14.7.2014, Vila Vita Hotel und Touristik *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Viavita (VIAVITA) (T-204/12, ei avaldata, EU:T:2014:646, punkt 34 ja seal viidatud kohtupraktika). Teisalt on Euroopa Kohus leidnud, et kaubamärgina registreeritud kombineeritud tähise kasutamine võib säilitada õigused, mis on saadud nii kombineeritud tähisele kui ka selle osale, mis on eraldi registreeritud, tingimusel et seda osa tajutakse kaubamärgi kui sellisena. Vt kohtuotsus, 18.4.2013, Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253, punktid 27–35).

35 Vt seoses analüüsiga näiteks kohtuotsused, 24.11.2005, GfK *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – BUS (Online Bus) (T-135/04, EU:T:2005:419, punkt 36 jj), 21.1.2015, Sabores de Navarra *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA) (T-46/13, ei avaldata, EU:T:2015:39, punktid 35–42).